

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
Departamento de Derecho Internacional Público y de Derecho Internacional Privado



TESIS DOCTORAL

**Los contenciosos de propiedad intelectual en los sistemas de
integración regional**

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR
PRESENTADA POR

Natalia Eugenia Posada Castro

DIRECTOR:

José Carlos Fernández Rozas

Madrid, 2015

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO
Y DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO



LOS CONTENCIOSOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL EN LOS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

Tesis Doctoral que presenta la Licenciada

NATALIA EUGENIA POSADA CASTRO

Bajo la dirección del profesor Dr. D.
José Carlos Fernández Rozas
Catedrático de Derecho Internacional Privado
de la Universidad Complutense de Madrid

Madrid, 2007



ÍNDICE

ABREVIATURAS.....	12
INTRODUCCIÓN	15
I. Delimitación del objeto de estudio.....	15
II. Justificación, metodología y perspectiva de análisis	21
III. Tentativa de estudio comparado de diversos modelos	26

Primera Parte

MODELOS DE NORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EUROPA Y AMÉRICA)

Capítulo I

CRISIS DEL MODELO UNINISTA, ADPIC Y SISTEMAS REGIONALES

I. La propiedad intelectual como herramienta de globalización	33
1. Interés protector	33
A) Iniciación	33
B) Expansión.....	37
2. Incursión de la protección intelectual en la OMC	40
A) Del movimiento GATT a la OMC	40
B) Inclusión de los derechos intelectuales.....	43
3. Alcance de los Acuerdos OMC: el caso comunitario europeo ...	48
A) Generalidades	48
B) Asunto Nakajima	53
C) ADPIC	56
4. Normativa ADPIC: aumento de los niveles de protección.....	60

A) Punto de partida.....	60
B) Derechos protegidos	61
B) Trato nacional y NMF	63
D) Agotamiento de derechos intelectuales	65
E) Derechos de autor y derechos conexos.....	67
F) Marcas de fábrica o de comercio	70
G) Indicaciones geográficas	73
H) Patentes y otros derechos industriales.....	75
I) Artículo 50 ADPIC	78
J) Observancia de los derechos intelectuales.....	81
5. Continúa el debate: la OMPI reaviva su competencia.....	85
II. Los derechos intelectuales en el entorno regional	88
1. La alternativa regional.....	88
A) Contraste con el multilateralismo.....	88
B) Acuerdos de integración	91
C) Inserción de los derechos de propiedad intelectual	93
2. En la integración desde su máximo exponente: UE	96
A) Antecedentes.....	96
B) Modelo de integración europeo	99
C) Acervo comunitario	103
D) Prevalencia, subsidiariedad y proporcionalidad.....	105
3. En la inserción de América Latina en la economía global	109
A) Panorama integrador.....	109
B) Regionalismo abierto	111
C) Nuevos adeptos.....	113
4. Comunidad Andina de Naciones.....	116
A) Generalidades	116
B) Devenir del proceso	118

Capítulo II

PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD EUROPEA

I. Inserción de la normativa intelectual	121
1. La propiedad intelectual como herramienta integradora	121
A) Problemática intelectual	121

B) Impulso normativo: la jurisprudencia del TJCE.....	124
2. Desarrollo preceptivo	127
A) Elaboración de condiciones similares	127
B) Regulación relativa a las marcas, dibujos y modelos	129
C) Normalización de otros derechos industriales	131
D) Armonización de derechos de autor y derechos conexos.....	136
E) Mecanismos para la eficacia de la protección.....	140
II. Mercado común y derechos de propiedad intelectual.....	142
1. Sistemas de distribución selectiva.....	142
A) Derecho de la competencia.....	142
B) Acuerdos colusorios.....	147
C) Medidas unilaterales y abuso de posición dominante	151
2. Tensión entre libre circulación y derechos intelectuales	156
A) Balance entre los intereses contrapuestos.....	156
B) Existencia vs. ejercicio del derecho.....	160
3. Medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas.....	164
A) En el ámbito de la propiedad intelectual	164
B) Casos relativos a derechos de autor y derechos conexos.....	167
C) Ejemplos en materia de derechos industriales	169
III. Agotamiento del derecho de distribución.....	174
1. Necesidad de su aplicación en la región	174
A) Doctrina del agotamiento.....	174
B) En el caso de los derechos de autor y derechos conexos.....	176
C) Como principio en relación con las patentes	179
D) En materia de marcas: la doctrina toma otras dimensiones..	181
2. Presupuestos generales del agotamiento	185
A) Comercialización de los productos al interior de la región..	185
B) Concepto de productos comercializados	188
C) Contornos del consentimiento del titular del derecho	191
3. Carga de la prueba.....	194
4. Agotamiento y publicidad	196
A) Asunto Parfums Christian Dior	196
B) Asunto BMW	198
IV. Manipulación no autorizada de la presentación del producto....	200
1. Planteamiento de la cuestión.....	200
2. Requisitos que legitiman determinadas modificaciones	204

A) Supuestos	204
B) Compartimentación artificial de los mercados	205
C) Necesidad de la modificación	207
D) Obligaciones concomitantes del importador paralelo	211
V. Cuestiones adicionales	212
1. Derechos de autor y derechos conexos	212
A) Convención de Berna.....	212
B) Derechos de alquiler y préstamo.....	215
C) Remuneración equitativa	218
D) Directiva 93/83/CEE.....	221
E) Directiva 98/84/CE.....	222
2. Relativas a las indicaciones de procedencia geográfica.....	223
A) Marco general	223
B) Denominación alusiva a la procedencia geográfica.....	225
C) Denominación geográfica y derechos de marca	228
D) Asunto RIOJA	231
3. Relacionadas con las marcas	232
A) Signos susceptibles de constituir marca	232
B) Uso efectivo de la marca.....	238
C) Marca renombrada	241
D) Presunción de riesgo de confusión	243
E) Publicidad y marcas	246
F) Publicidad comparativa	248
4. Invenciones biotecnológicas	251
A) Necesidad de armonización	251
B) Proporcionalidad de la normativa adoptada	253
C) Moralidad, orden público y dignidad humana.....	255
D) Recursos biológicos, genéticos y conocimiento tradicional.....	257

Capítulo III

PERSPECTIVA AMERICANA

I. El Mercado Común del Sur	260
1. Generalidades	260
A) Materialización del proceso.....	260

B) Las bases convencionales y el esfuerzo integrador	263
C) Punto de referencia	266
2. Instrumentos normativos para la protección intelectual	269
A) Tratado constitutivo	269
B) Protocolos de armonización.....	271
3. Algunos aspectos relativos a la armonización regional	275
A) Principal materia regulada: las marcas	275
B) Diseños industriales	280
C) Otras modalidades industriales	286
4. Derechos de autor y derechos conexos	289
A) Panorama subregional.....	289
B) Armonización indirecta y deficiente.....	292
II. Tratado de Libre Comercio de América del Norte	298
1. Derechos intelectuales como uno de sus grandes rubros	298
A) Previo	298
B) Problemática intelectual en el TLC	302
2. La exigencia intelectual: el Capítulo XVII del TLCAN	305
A) Derechos intelectuales y libre circulación de Mercancías....	305
B) Principio de trato nacional	306
C) Particularidades	307
D) Propiedad intelectual entendida en sentido amplio	310
3. Especificidades de algunas modalidades intelectuales	311
A) Derechos de autor y fonogramas	311
B) Marcas	314
C) Patentes	315
D) Indicaciones geográficas.....	317
4. El TLCAN modelo para otros acuerdos.....	319
A) TLCAN- ADPIC.....	319
B) TRIPS- <i>plus</i>	320
C) Nueva generación de TLC en la zona	324
D) Entre el MERCOSUR y la CAN	325
III. Proceso ALCA	326
1. Horizonte general	326
2. Liberalización continental	327
3. Materia intelectual	329

Segunda Parte

PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Capítulo IV

SISTEMA COMUNITARIO ANDINO

I. Esfuerzo integrador	335
1. Punto de partida.....	335
2. Horizonte institucional	337
A) Impulso integrador.....	337
B) Sistema Andino de Integración.....	341
II. Protección jurisdiccional: Tribunal de Justicia Andino	343
1. Competencias	343
2. Contexto de las principales acciones.....	345
A) Acción de nulidad.....	345
B) Acción de incumplimiento.....	348
3. Interpretación prejudicial	352
A) Pieza clave del sistema jurisdiccional de la CAN	352
B) Pautas procedimentales.....	355
C) Obligatoriedad de la petición prejudicial.....	357
D) Criterios de interpretación	362
III. Ordenamiento jurídico andino	365
1. Visión general.....	365
A) Conformación del Derecho comunitario andino	365
B) Fuerza vinculante	368
C) Rasgos característicos	371
D) Principios estructurales.....	372
E) Relación con el de origen internacional.....	375
2. Inserción de los derechos de propiedad intelectual.....	377
A) Fundamentos.....	377
B) Modernización y creación de regímenes comunes	379
3. Régimen Común sobre Propiedad Industrial	382
A) Sucesión normativa.....	382

B) Lineamientos generales.....	383
--------------------------------	-----

Capítulo V

INTERACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

I. Sometimiento nacional al Régimen Común.....	388
1. Integración de la norma andina	388
A) De pleno derecho	388
B) Regulación única: el caso de la Decisión 486	390
2. Situaciones no contempladas en la normativa comunitaria	392
A) Principio del complemento indispensable	392
B) Norma de clausura	395
3. Casuística.....	397
A) En relación con la normativa interna.....	397
B) Interpretación mediante reglamentación.....	398
C) Referida a las autoridades nacionales	403
II. Derecho andino y ordenamiento internacional	406
1. Generalidades	406
A) Tratados administrados por la OMPI	406
B) Orientación andina	408
2. Normativa intelectual andina y ADPIC	411
A) Argumentos que defienden su prevalencia.....	411
B) Postura del TJA.....	414
III. Libre comercio andino y derechos de propiedad intelectual	417
1. Liberalización subregional	417
A) Programa de liberación	417
B) Libre circulación de mercancías	419
2. Principio de no discriminación.....	422
A) Presupuesto para la integración	422
B) Sus dos vertientes y el ADPIC.....	423
C) Trato nacional	427
D) Ejemplos ilustrativos	429
3. Agotamiento de los derechos de propiedad industrial	433
4. Restricciones al comercio.....	439

A) Delimitación conceptual	439
B) Calificación y excepciones	440
C) Algunos ejemplos.....	443
5. Protección de la propiedad intelectual	448
A) Estrategia subregional.....	448
B) Competencia desleal	453
C) Algunas anotaciones sobre las acciones por infracción.....	455

Capítulo VI

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL

I. Invenciones.....	459
1. Protección mediante patente.....	459
A) Características del sistema.....	459
B) Supuestos excluidos	461
2. Criterio de novedad	467
A) Antecedentes.....	467
B) Requisito de fondo	470
C) Presupuesto territorial	471
D) Figura del <i>pipeline</i>	475
3. Patentes de segundo uso	477
A) Previo	477
B) Intereses contrapuestos	481
C) Perspectiva del TJA	486
4. Nivel inventivo	490
5. Prórroga de patente.....	492
A) Sucesión normativa.....	492
B) Seguridad jurídica	495
6. Modelo de utilidad.....	497
A) Menor exigencia inventiva	497
B) Requisitos.....	499
C) Protección otorgada	502
II. Particularidades en materia de marcas	504
1. Cuestiones generales	504

2. La nebulosa en torno a la coexistencia marcaria.....	508
A) Mecanismo de prevención: la observación andina.....	508
B) Solución normativa al problema de coexistencia	510
3. Prohibición de importación	514
A) Aspectos generales.....	514
B) Diversas posturas	517
C) Opinión del TJA.....	520
4. Reestablecimiento de la circulación de mercancías.....	522
A) Acuerdos de comercialización.....	522
B) Falta de uso local	524
4. Uso y otras cuestiones conexas al mismo	527
A) Derecho al uso exclusivo y otras prerrogativas.....	527
B) Mantenimiento del derecho	533
C) El uso como obligación.....	536
D) Alcance del concepto de uso	537
E) Cancelación del registro.....	539
5. Notoriedad	541
A) Previo.....	541
B) Protección reforzada	543
C) Cuestiones probatorias.....	545
III. Derechos de autor y derechos conexos.....	547
1. Protección conferida.....	547
A) Normativa común	547
B) Naturaleza y objeto de la protección	550
2. Alcance de la protección	554
A) Derechos conferidos	554
B) Límites a su ejercicio	558
CONCLUSIONES	562
BIBLIOGRAFÍA.....	615
RESOLUCIONES JUDICIALES	639
I. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas	639
II. Tribunal de Justicia Andino	643
MATERIAL DE APOYO	646

ABREVIATURAS

<i>ADI</i>	Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor
<i>ADPIC/TRIPS</i>	Acuerdo General sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio
AELC	Asociación Europea de Libre Comercio
ALCA/FTAA	Área de Libre Comercio de las Américas
ALADI	Asociación Latinoamericana de Integración
ALALC	Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
As.	Asunto
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CAN	Comunidad Andina de Naciones
CARICOM	<i>Caribbean Community</i>
CE	Comunidades Europeas
CEPAL	Comisión Económica de las Naciones Unidas
<i>CML Rev.</i>	<i>Common Market Law Review</i>
CPE	Convenio de Patente Europea
CUP	Convenio de la Unión de París
DO	Denominación de Origen
EEE	Espacio Económico Europeo
<i>EIPR</i>	<i>European Intellectual Property Law Review</i>
ESD	Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias en la OMC
GATT	Acuerdo General de Tarifas Aduaneras y Comercio
ICE	Información Comercial Española (Revista de economía)
IG	Indicación Geográfica
INDECOPI	Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Perú)
IMPI	Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

INPI	Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Argentina)
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
NMF	Nación Más Favorecida
OMC	Organización Mundial del Comercio
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior Marcas, Dibujos y Modelos
OMPI	Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
OSD	Órgano de Solución de Diferencias de la OMC
PCT	Tratado de Cooperación en Materia de Patentes
Pr.	Proceso
SAI	Sistema Andino de Integración
SELA	Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe
S/Sent.	Sentencia
TDA	Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor
TCE	Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas (versión consolidada)
TCEE	Tratado Constitutivo de las Comunidades Europeas
TIEF	Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas
TJA	Tribunal de Justicia Andino
TJCE	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
TLC	Tratado de Libre Comercio
TLCAN/NAFTA	Tratado de Libre Comercio de América del Norte
TPICE	Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
TUE	Tratado de la Unión Europea
UE	Unión Europea
UPOV	Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales

INTRODUCCIÓN

I. Delimitación del objeto de estudio

Los acontecimientos bélicos, ya históricos, de mayor incidencia en el ámbito global, cuyos hitos están constituidos por las dos guerras mundiales y su necesaria incidencia en el orden económico a más del socio-político, marcaron la necesidad de un sistema comercial liberalizado, dada la interdependencia de las economías de los diferentes estados, en el que estuviera vigente el principio de no discriminación. La evidencia confirma que el efecto de la liberalización en la posguerra, incidió en el aumento de los ingresos en los países industrializados que indujo a la especialización intraindustrial, la interdependencia se veía favorecida por la teoría de la ventaja comparativa y, en tal sentido, por la especialización de los mercados internos. En los países industrializados la diversificación permitía y permite mejores ventajas, en cuanto a ingresos se refiere, ya que en vez de especializarse en un producto, el consumo se diversifica dentro de grupos de industrias más amplios, incluso dedicados a productos similares, pero con características que permiten su diferenciación en la competencia. La tendencia de la economía política se concentró en el comercio para especializar la producción y así intercambiar lo que se producía con eficiencia, por lo que otros podrían producir con eficacia¹. No obstante, a esta tendencia debía aplicársele el correctivo de la eliminación de los

¹ Desde Adam Smith la economía internacional ha sido favorable al libre comercio. Los defensores de esta concepción afirman que el libre comercio permite un mejor uso de los recursos económicos mundiales, en contraposición con las políticas proteccionistas nacionalistas. Los países pueden concentrarse en lo que mejor saben hacer y comprar de sus socios comerciales aquellos bienes que necesitan pero no producen. J.C. Fernández Rozas, *Sistema del Comercio Internacional*, Madrid, 2001, pp. 27 y ss.

componentes artificiales de la ventaja comparativa, tales como, los subsidios al mercado doméstico o a las exportaciones, reflejos del proteccionismo. La especialización en la producción ocasionaba, por ejemplo, que la industria se siguiera concentrando en los países desarrollados, máxime si el mercado confirmaba que el mayor volumen de operaciones mercantiles internacionales se efectúa entre Estados con mayores semejanzas, que en este caso sería, entre industrializados. Ello conllevaba, y aún se sigue presentando, al bloqueo de los países menos desarrollados, especializados en producción de materia prima cuya demanda es menor, los cuales son dependientes de los países industrializados, que a su vez desarrollan relaciones mercantiles de mayor importancia con los países de tal naturaleza. El comercio libre maximizaría los beneficios utilizando de forma eficiente las alternativas en la consecución de bienes: producción especializada de bienes -para luego cambiarla en el comercio externo por el bien deseado- o a través de la producción doméstica de dicho bien. Así, las teorías del comercio libre asegurarían que las alternativas, comercio y producción doméstica, se desarrollaran con eficiencia. La evolución en el comercio internacional demuestra los beneficios que el mismo trae para el mercado interno y para el equilibrio global, para el crecimiento de las exportaciones e importaciones, para el mercado de capitales y la promoción de las fuerzas de trabajo, ya que el intercambio mercantil de tal carácter, especialmente basado en la especialización, ha posibilitado la diversificación en el consumo de bienes y servicios y el aumento del mismo, lo que a su vez repercute en el desarrollo económico y en el avance técnico, en lo que necesariamente influye la estructura y lineamientos del comercio mundial, dada la interdependencia creciente de las economías nacionales.

En este contexto, y más recientemente, existe cierto consenso en que la tecnología y el acceso al conocimiento influyen en el crecimiento económico, más aún cuando varios elementos sustantivos han cambiado, lo que hace, cada vez con mayor frecuencia, que el control de los recursos tradicionales ceda paso a la tecnología y a su distribución. Así, la concepción del comercio internacional ha dejado de considerar aisladamente a los bienes materiales y servicios, conectándose con diversos factores, dentro de los que la propiedad intelectual está

convirtiéndose en piedra angular del progreso, que requiere un entorno que también propugna por un sistema comercial liberalizado acorde con su naturaleza, dada la interdependencia de las economías de los diferentes Estados. El alcance de estos derechos intelectuales está en principio circunscrito a las fronteras nacionales y las normas que rigen la situación de que se trate en el interior de las fronteras del Estado afectado. Lo que no obsta, ni contradice, que se impulsen nuevos cambios en el sustento real sobre el cual se basa el régimen de protección² de esta categoría de derechos, que conforme un sistema más integrado y menos dependiente de medidas adoptadas en el plano nacional³. Se alude a derechos de propiedad intelectual, por ser la frase que en uso corriente internacional parece la expresión más común, frase cuyo uso consolida la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI o WIPO) desde su creación en el año 1967, al considerar que en la esfera internacional la misma es comprensiva de los derechos de propiedad industrial y de los derechos de autor y derechos conexos. Tradicionalmente estos derechos han sido regulados en el entorno internacional, por excelencia, por el Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial (CUP) y el Convenio de Berna para la protección de la obras literarias y artísticas, con los que se ha pretendido básicamente el establecimiento de mínimos para la protección de derechos de propiedad intelectual, en lo que a extranjeros se refiere, con los que, como se fomentó desde la creación de la Unión de París, se busque que los ciudadanos de cualquiera de sus miembros, tengan la misma protección y beneficios, sin discriminaciones en países

² Cuando no hay legislación sobre la materia, o ésta no tiene niveles adecuados que garanticen una protección efectiva o bien no existen instituciones, organismos o entes que los salvaguarden eficazmente, o se observa una actitud tolerante hacia los infractores, se priva a todos los sectores interesados de los beneficios que les reporta los derechos intelectuales. R. Antequera Parilli, "La protección de los derechos de autor y los derechos conexos, su importancia y valor económico para sectores empresariales, de investigación y universitarios vinculados con la creación intelectual", *Taller nacional de la OMPI sobre la propiedad intelectual y el uso de la información tecnológica como herramienta para el desarrollo*, República Dominicana, OMPI, ONAPI, OMPI/PI/STI/03/2, 20 de marzo de 2003.

³ C. M. Correa, "Expansión y fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual: implicaciones para América Latina", *Conceptos generales de gestión tecnológica*, Santiago de Chile, 1990, p. 292.

extranjeros, por lo que se sustentan en el principio de Trato Nacional. El cuerpo legal de ambos Instrumentos presenta como principio base, sobre el cual se erige su respectiva estructura, el principio *lex loci protectionis*, por tanto, las obligaciones adquiridas por sus miembros en virtud de los mismos, necesariamente se reflejarán en los derechos nacionales, pues deberá aplicarse en esta materia el citado principio. Se establecen, en tal sentido, normas de referencia y de remisión al derecho aplicable, pero en cada uno de ellos, su articulado contempla también normas materiales, aunque incipientes, que vislumbran el interés⁴ por generar, un marco proteccionista al interior de las legislaciones estatales, de los derechos intelectuales y por tanto garantista de los titulares de los mismos. Se ha estructurado así en forma tradicional el derecho de propiedad intelectual, como una creación jurídica de naturaleza territorial.

Ahora bien, habida cuenta de las circunstancias económicas de las últimas décadas, sobre todo originadas por la revolución tecnológica, la creciente globalización de la economía y las nuevas circunstancias políticas e incluso sociológicas, el conocido movimiento GATT, con sus postulados de libre comercio transfronterizo, basado en el principio de economía de mercado, tuvo que evolucionar teniendo en cuenta las nuevas realidades del comercio y del entorno económico, hasta convertirse en la Organización Mundial del Comercio (OMC o WTO), con la que se proporciona un cause normativo multilateral del comercio con fuerza obligatoria para sus Miembros, en el que la propiedad intelectual es una de las principales materias a regular en un foro de

⁴ En el internacionalizado fenómeno de la propiedad intelectual, en el que generalmente prima la dimensión convencional del sistema que lo sustenta, resulta forzado cotejar la pluralidad de intereses de naturaleza fundamentalmente económica que vertebran tal fenómeno. Por ejemplo, en el caso de los derechos de autor, un primer elemento económico en consideración, que está relacionado con el progreso, como lo ha advertido la jurisprudencia norteamericana, debe tener presente la perspectiva cultural de tales derechos, más aún cuando en el marco internacional en este ámbito, manifiesta un derecho humano a la creación intelectual, en armonía con el libre desarrollo de la personalidad que constituye el pilar básico de esta perspectiva. J. Carrascosa González, *La propiedad intelectual en el Derecho internacional privado español*, Granada, 1994, p. 25.

estas magnitudes⁵. El nuevo escenario multilateral, incluye así un acuerdo enteramente dedicado a los derechos de propiedad intelectual, el denominado Acuerdo General sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, que incluye principios tradicionales del modelo unionista y que refuerza el principio de no discriminación al consagrar el principio de la Nación Más Favorecida (NMF)⁶. Este acuerdo multilateral crea un sistema de amplio alcance, con una normativa que pretende instaurar medidas a escala internacional para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, pero que por el momento histórico en el que se concluye, al estar apenas naciente fenómenos como Internet, no alcanza a desarrollar la problemática que ha suscitado esta herramienta de intercambio comercial internacional. La motivación de dicho Acuerdo expresada en el mismo, debe ser coherente con el sistema multilateral de comercio del que es parte, que no es otra que reducir las distorsiones del comercio internacional y de sus obstáculos, en este caso, sin desmedro de la protección de los derechos de propiedad intelectual, de la búsqueda de su protección eficaz, desde la perspectiva preventiva y sancionadora, y de la efectiva ejecución de las medidas y procedimientos dirigidos a conseguir tal protección, dentro de los cuales se encuentran los procedimientos de solución de controversias de la OMC; todo ello, sin que tales acciones sean un obstáculo al comercio liberalizado y teniendo en cuenta las diferencias existentes entre los sistemas jurídicos de sus Miembros.

El multilateralismo GATT/OMC contrasta con el regionalismo, que adopta diversas formas, con las que se ofrece mayores ventajas a sus miembros o partes contratantes, y en las que también los derechos de propiedad intelectual tienen un papel relevante, como ha ocurrido en el entorno comunitario europeo⁷, en el Tratado de Libre Comercio de

⁵ A. Ortiz-Arce de la Fuente y J. A. García López, *Legislación comercial internacional*, Madrid, 1997, p. 13-14.

⁶ El Derecho unionista no contempla el principio de la NMF, de donde resulta que los Arreglos Particulares que se concierten, si bien no pueden contravenir las disposiciones del CUP (art. 19), las partes de los mismos no están obligadas a extender a los restantes Miembros unionistas, las ventajas que han establecidas en tales Arreglos Particulares.

⁷ El régimen jurídico real de los derechos de propiedad intelectual dejó de ser el mismo, en términos de derecho internacional privado, desde la entrada en escena del

América del Norte (TLCAN/NAFTA), en el ámbito comunitario andino, en el Mercado común del Sur (MERCOSUR). Como lo muestra la evolución en materia de derechos intelectuales, así, en un mundo cada vez más global⁸ pero, aunque parezca paradójico claramente fragmentado por el regionalismo, tales derechos se fortalecen o en algunos casos ceden a las necesidades del comercio internacional o en su caso regional, en los que sus Miembros, algunos con mayor interés que otros⁹, pretenden lograr estándares superiores a los lineamientos de los Acuerdos OMC, que a su vez implica los tratados administrados por la OMPI, claro está, buscando al mismo tiempo su congruencia¹⁰. En este orden de ideas, se vislumbra el objeto del presente trabajo, cual es, analizar la eficacia y protección de los derechos de propiedad intelectual desde una perspectiva jurídica, y en ocasiones económica, de la problemática que surge en torno a éstos derechos en el comercio internacional, constituyendo la base principal de estudio la normalización regional y el tratamiento contenciosos y jurisprudencial

Derecho comunitario. Éste último se impone sobre las normas de los Estados miembros (principio de primacía), pero dentro de sus límites *ratione materiae*, *ratione loci* y *ratione personae*. El “Derecho privado de la CE” implica, sin perjuicio de ciertos matices, un fuerte condicionante parcial, del modo en que el Derecho interno de los Estados miembros regula la propiedad intelectual, pues este sector del ordenamiento debe coadyuvar a realizar los objetivos comunitarios. Aunque las reglas de Derecho internacional privado y las del Derecho comunitario, en ocasiones parecen ignorarse mutuamente, se admite una aplicación cumulativa de los mismos en lo referente a la propiedad intelectual, aunque con una eficacia condicionada o limitada de la norma de Derecho internacional privado, de modo que las facultades concedidas por la *lex causae* reguladora de los derechos en cuestión, se ven afectadas por la regulación comunitaria. J. Carrascosa González, *op. cit.*, pp. 139, 162.

⁸ Vid. K. Maskus, *Intellectual Property Rights in the Global Economy*, Washington, Institute for International Economics, 2000, pp. 109-136.

⁹ Es marcada la influencia de los países más industrializados en la normalización internacional y en su caso regional, en materia de derechos intelectuales, los que propugnan por una mayor protección de los mismos. B. Lal Das, *La OMC y el sistema multilateral de comercio. Pasado, presente y futuro*, Barcelona, 2004, p. 157.

¹⁰ F. Abbott, “Distribute Governance at the WTO-WIPO: An Evolving Model for Open-Architecture Integrated Governance”, *Journal of International Economic Law*, Bristol, vol. 3, marzo 2000, p. 66.

de esta temática, en donde es preponderante analizado el modelo comunitario europeo y el comunitario andino.

II. Justificación, metodología y perspectiva de análisis

Los acoplamientos entre el comercio y los derechos de propiedad intelectual son múltiples, complejos e importantes, siendo la liberalización¹¹ comercial en sí misma ni necesariamente buena ni mala para tales derechos. Es conocida la relación entre el comercio y los derechos de propiedad intelectual, pero también lo es, la dificultad de compatibilizarlos de manera proporcionada y razonable, así como de llegar a un consenso multilateral al respecto. Máxime, si existen intereses contrapuestos sobre la primacía o no de políticas proteccionistas de los mismos, las que dan variados ejemplos de situaciones de fricción entre el comercio liberalizado, la competencia¹² y los derechos a los que se viene haciendo referencia, en la cual la adopción de una determinada opción puede convertirse en una carga para importadores o exportadores, con la consiguiente repercusión en los consumidores. La paulatina discusión internacional sobre comercio y derechos de propiedad intelectual, es promovida en el marco de acuerdos concebidos principalmente para hacer frente a las preocupaciones relativas a su protección, como los que se suscitan en el marco de la OMPI, aunque también se promueve desde foros concebidos inicialmente con fines económicos y comerciales, tales como la OMC y en su caso, en el ámbito regional. En este último entorno es donde precisamente puede observarse a estos derechos intelectuales en movimiento, al tiempo que pueden analizarse la

¹¹ Desde la segunda guerra mundial con el asentamiento de las democracias, con la política de que el comercio libre es la fuerza no sólo de la prosperidad sino del mantenimiento de la paz, EE UU ha propiciado principalmente en la primera mitad de los 90s, varios acuerdos de libre comercio, entre ellos, el TLCAN.

¹² El Derecho de la competencia y las normas sobre competencia desleal aunque sean conceptos diferenciados, tienen ciertas semejanzas, pues ambos se basan en el criterio de aplicación, en la Doctrina de los efectos, al tiempo que sirven como herramienta de ordenación del mercado utilizada por el poder estatal. *Vid.* A. Menéndez, *La competencia desleal*, Madrid, 1998, pp. 65 y ss.

realidad, tratamiento normativo e influencia de los mismos en los intercambios intrazona y en su caso extrazona, por lo que se justifica un estudio como del que se ocupa este trabajo. El fenómeno globalizador que contrasta con el de integración a una escala menor, esto es, de una región o en su caso subregión determinada, inspira diversos estudios, desde diferentes parcelas del conocimiento, que para el caso nos sitúa en el ámbito jurídico de los derechos de propiedad intelectual, concretamente desde el Derecho del comercio internacional, y por que no, en algunos puntos, desde la óptica del Derecho económico.

La materialización de los propósitos de la OMC, la búsqueda de la eliminación de las prácticas y las instituciones restrictivas, el establecimiento de la libertad en las transacciones mercantiles entre los diferentes países, la protección de determinados intereses, entre los que figuran los derechos de propiedad intelectual, los que en este sentido no se conciben como absolutos, pues admiten limitaciones para compatibilizarlos con el libre comercio, justificadamente permiten el análisis desde su tratamiento en los sistemas de integración, en los que la Unión Europea es el máximo exponente, la que por lo mismo, ocupa un lugar relevante en este estudio. La misma, sirve de referente para disentar la protección intelectual en otras latitudes, para el efecto, en el continente americano, en el que EE UU ha pretendido mantener su influencia en esta materia en los países de la región, buscando materializar acuerdos, especialmente en los últimos tiempos, sean bilaterales, o multilaterales, que contemplen los derechos de esta índole, dentro de los que destaca el formalizado TLCAN y el proceso que pretende crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA/FTAA), Tratado y proyecto de Acuerdo, que contrastan con el MERCOSUR, el que si bien es uno de los sistemas de integración más avanzados de la región, el aspecto institucional y la producción normativa en la materia intelectual que ocupa este estudio, es como se evidenciará, ciertamente escasa. Ahora bien, en el continente americano, concretamente en América Latina¹³, en lo que a producción normativa y

¹³ En América Latina el aporte de bienes culturales tradicionales (literatura, música y artes plásticas) en ocasiones ha superado a algunos de los países económicamente desarrollados. Baste recordar lo que significa la industria de las telenovelas en Argentina, Brasil, Colombia, México; las industrias editoriales en

aplicación de la misma se refiere, destaca de manera predominante la Comunidad Andina de Naciones, la que si bien es cierto no ha alcanzado el grado de integración económico formalmente propuesto, por lo que es comúnmente menospreciado su análisis, siendo evidente su desconocimiento por la doctrina en el campo del derecho, como lo demuestra la poca literatura que hay en este medio, también es cierto que esta Comunidad está dotada de un ordenamiento jurídico y de Instituciones que lo salvaguardan, que precisamente pretende resaltarse en este trabajo, más aún cuando, en dicho ordenamiento sobresale la detallada y compleja regulación de los derechos de propiedad intelectual, los que entiende de una manera amplia, normalización que ya es de larga data, pero que permanece en continúa evolución como la que ha propiciado los Acuerdos OMC. Así, la Unión Europea y la Comunidad Andina son razonablemente los sujetos cardinales de este estudio, más aún, cuando en cierta forma, el segundo pretende aprovecharse de la experiencia del primero, aunque en ellos han influido distintos escenarios económicos, políticos, sociales, culturales; sujetos éstos con sendas diferencias de desarrollo económico y de grado de integración que ciertamente influyen en la problemática jurídica objeto de análisis. Más aún, es en el escenario comunitario europeo, y en su caso andino, en donde los acuerdos que las sustentan han sido adecuadamente institucionalizados, siendo posible resolver las controversias entre las partes con sus propios instrumentos, lo que es reglado y excluyente, habida cuenta de la conformación de un Derecho autónomo, con su propio Tribunal de Justicia, que conoce de conflictos en el ámbito de la propiedad intelectual, cada uno en su foro, común denominador que es el que verdaderamente ha motivado este estudio, dado que la jurisprudencia del respectivo Tribunal comunitario, permite

Argentina, Brasil, la difusión mundial de la música latinoamericana. Al tiempo, algunos países del entorno, cuentan con una industria editorial y fonográfica con capacidad de exportación, cuyos productos tienen una amplia posibilidad de circulación dado que su coste es accesible. En cuanto a la importación, destaca el valor agregado nacional por sus posibilidades de explotación (reproducción, comunicación, promoción y comercialización). OMPI, *Estudio sobre la importancia económica de las industrias y actividades protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos en los países de MERCOSUR y Chile*/UNICAMP, OMPI, Ginebra, 2002.

vislumbrar la aplicación del Derecho a la problemática que se analiza. Con lo cual, se pretende, entre otros muchos propósitos, fomentar el análisis de la situación real de la aplicación del Derecho, particularmente del alcance de las norma en el ámbito de la propiedad intelectual (preponderantemente en el comunitario andino), lo cual es desarrollo básicamente de la jurisprudencia, de la interpretación de quienes están facultados para ello.

La experiencia acumulada, especialmente la del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en los problemas en torno al principio de libre circulación de mercancías y el respeto a los derechos nacionales, entre ellos los de propiedad intelectual¹⁴, que también se ha presentado en otros acuerdos regionales como el Andino, sirve como referente para éste último. Teniendo presente lo cual, una vez asimilados los Tratados tradicionales administrados por la OMPI, y el Acuerdo General sobre Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio o *Trade Related Intellectual Property Rights* (ADPIC o TRIPS), se procedió a la revisión de la normativa comunitaria europea que fuera especialmente relevante en materia de propiedad intelectual, seguida de la exploración, lectura y clasificación de las sentencias de los últimos tiempos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la que a su vez hacía continua referencia a sentencias precedentes, las que con ayuda del método inductivo y en ocasiones del deductivo, permitían extraer la doctrina jurisprudencial seguida por dicho Tribunal, a la que se debe en gran parte los particulares temas contemplados en cada uno de los apartados que conforman este estudio. Posteriormente se utilizó el mismo sistema, pero para el caso del entorno comunitario andino. Una vez llevado a efecto lo cual, se procedió al estudio de la doctrina que se consideró relevante, la que sin duda esclarece y aporta contenido dogmático jurídico a este análisis, en el que era preciso contrastar las diferentes posturas de muy variados tratadistas.

Teniendo presente lo acotado, específicamente este trabajo se divide en dos partes, la primera relativa a los modelos de normalización de la

¹⁴ Vid. A. Bercovitz, "La propiedad industrial e intelectual en el Derecho comunitario", *Tratado de Derecho comunitario europeo*, t. II, Madrid, 1986, pp. 517 y ss. D. T. Keeling, "La propiedad industrial e intelectual en el Derecho comunitario", *RIE*, vol. 19, 1992, pp. 71 y ss.

propiedad intelectual (Europa y América), que va desde el Capítulo I al III, en la que se efectúa un recorrido por la protección unionista y la propiciada por la OMC, se contrasta la globalización y el regionalismo; se profundiza en el entorno comunitario europeo, en cuya sede el tema de las importaciones paralelas ocupa gran parte de su contenido, y se prosigue con el entorno americano. Por su parte, la Comunidad Andina, en lo que a la normalización intelectual y tratamiento jurisprudencial de la misma se refiere, ocupa la segunda parte, la que se articula desde el Capítulo IV al VI. De esta manera, el propósito de este estudio es explorar la normativa y la jurisprudencia en sistemas de integración, partiendo de dos ejes principales, el europeo y el andino, y con base en dicho análisis, se pretende evidenciar la real situación jurídica de la problemática intelectual en el comercio intraregional y en su caso, con terceros países que también participan del comercio mundial, tratando de aportar, algunas consideraciones fruto de la investigación realizada. En este sentido, encontramos en las fuentes primarias y secundarias de investigación, los instrumentos idóneos para lograr una exposición teórica, sin desconocimiento de la praxis, que permitan dilucidar aspectos relevantes, principalmente debatidos en los contenciosos, que han influido en el tratamiento de los derechos de propiedad intelectual, en su alcance o protección y en su interacción con el comercio y la libre competencia¹⁵ en el ámbito regional o subregional. Es pues la intención, realizar un análisis serio de la normativa elegida y tratamiento jurisprudencial pertinente que tiene trascendencia jurídica en la práctica de esta parcela del conocimiento, la que se estudia y se disiente a través de múltiples y variadas citas, con apoyo en criterios de connotados tratadistas, que si bien, algunos de ellos no tratan el tema de la propiedad intelectual en particular, sus opiniones y conocimientos jurídicos fueron de gran ayuda para este estudio, citas que permiten que al lector le sea posible, si así lo quiere, ampliar los temas de su interés.

¹⁵ Uno de los rasgos diferenciadores entre la competencia desleal y el Derecho de la competencia, cual es que mientras la primera podría derivarse de la existencia de un comportamiento unitario, la segunda se caracteriza por la heterogeneidad de los supuestos que abarca. Cf. L. Fernández de la Gándara y A. L. Calvo Caravaca, *Derecho mercantil internacional (Estudios sobre el Derecho comunitario y del comercio internacional)*, Madrid, 1993, p. 141.

Por lo demás, se pretende exponer diversos criterios en una materia que merece ser tratada de la manera más responsable posible, incluyendo algunos puntos de vista divergentes, a fin de que el lector asuma su propia posición, de acuerdo con sus conocimientos y convicciones.

III. Tentativa de estudio comparado de diversos modelos

Las ciencias sociales, y entre ellas el Derecho, enfrentan a quien investiga, a la imposibilidad de resolver experimentalmente los problemas más importantes planteados en esta área de conocimiento, lo que reduce el objetivo propuesto, el que debe conformarse, en la mayoría de las veces, con la utilización del método comparativo y con el sustento que proporcionan las fuentes esencialmente documentales. El análisis comparativo brinda la oportunidad, no siempre aprovechada, de producir generalizaciones de orden causal referidas a las relaciones entre las variables observadas en el marco de la investigación, análisis que tiene no pocas debilidades, entre ellas, la dificultad de establecer generalizaciones que sean válidas, que por lo mismo suelen quedarse en el intento, en lo que influye los caracteres estratégicos de las relaciones humanas que el Derecho pretende normalizar. El entendimiento de las múltiples respuestas que se da a los problemas estudiados por la ciencia jurídica, a la que se le ha negado exactitud, dificultan su análisis. Confluyen variables de muy diversa estirpe, dependiendo de la presencia o ausencia de complejos elementos contextuales, entre ellos, la subjetividad del operador jurídico, el escenario en que la norma se gesta, se desarrolla y realmente se aplica al caso concreto. Ante lo desalentador que resulta emprender una empresa como la que se ha propuesto en este trabajo, no es de extrañar, la escasa probabilidad de encontrar conexiones reales, regulares y necesarias entre los procesos de integración regional (entendida en sentido bastante amplio) que son sujeto de este estudio, más aún cuando las respuestas de individuos y actores económicos, jurídicos, sociales ante situaciones aparentemente similares variarán muy significativamente.

La actividad investigadora de lo jurídico, que en este caso se sirve también de lo económico, no puede limitarse a la producción de normas

generales y pretendidamente universales, así, para no quedarse en simple demagogia, el presente análisis se encausa en el estudio de los derechos de propiedad intelectual en el comercio internacional, partiendo del multilateralismo al regionalismo, en éste último caso, y a pesar de la proliferación del mismo, se utilizan por obvias razones, un limitado número de procesos de integración, y en su caso de simples acuerdos de libre comercio, principalmente en dos zonas geográficas, la europea y la americana. Objeto de estudio elegido, aunque la práctica evidencie lo difícil que resulta analizar teorías, normas, modelos concebidos para realidades diversas, lo que precisamente sirve de materia prima, aunque conflictiva, del actual trabajo, el que ante tanto riesgo, posiblemente no lleve a un resultado claramente perceptible, pero, cuando menos, puede devenir en un punto de partida en la comprensión de la problemática intelectual en los fenómenos de integración (o intentos de integración) que aquí se abracan, lo cual se hace a partir de la exposición de ciertos elementos comunes y diferenciados, y a su vez, de la puesta de manifiesto de determinados vínculos de conexión, entre ellos los que existen como consecuencia de los estándares mínimos de protección contemplados en los más reconocidos tratados internacionales en materia intelectual, ratificados por la mayoría de los países del mundo (piénsese en la Convención de Berna, el CUP, el ADPIC), los que, al menos en teoría, deben respetar tales países, incluso los que participan en acuerdos regionales, si quieren disfrutar de las ventajas del comercio internacional, vínculos que al tiempo sirven para definir las aristas singulares de cada uno de los procesos de integración que se estudia.

El método comparativo implica el análisis de ejemplares que pertenecen al mismo grupo, pero que difieren en algunos aspectos, resultando las diferencias el foco de examen. Ahora bien, a pesar de que la UE (uno de los principales sujetos de este trabajo) realmente no tiene parangón con ningún otro proceso de integración regional o subregional, es oportuno intentar la utilización, no siempre preponderante, de tal método, para estudiar otros procesos de integración, acuerdos de libre comercio (o perspectivas de los mismos) que confluyen en América, entre ellos, el MERCOSUR, TLCAN, ALCA, y fundamentalmente la CAN. Lo que es pertinente dado que el área concreta de análisis, la

propiedad intelectual en el comercio internacional, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores, cuenta en la actualidad con una normalización de origen internacional, generalmente aceptada, que hace que al menos existan ciertas semejanzas entre todos ellos. Semejanzas que no obstante desvelan que ante una realidad económica, política, social, cultural, jurídica de cada región o subregión, la pretendida armonización internacional, al concretarse en la práctica, se desarrolla en la mayoría de los casos de manera diferente, más aún, cuando se ha buscado tal armonización a partir de estándares mínimos.

De otra parte, es especialmente preponderante en este trabajo, y de allí su nombre, los contenciosos de propiedad intelectual, entendido el término contencioso, como estructura relacional donde se confronta una petición con una resistencia. Por tal motivo, como podrá observarse, la comparación y análisis de la normalización intelectual de los diversos procesos y acuerdos regionales y subregionales elegidos, se sirve de múltiples y valiosos pronunciamientos del TJCE y TJA, que evidencian la realidad actuante de la problemática intelectual (sus sentencias permiten observar el verdadero impacto que las normas jurídicas ejercen sobre las soluciones concretas) en relación con el Derecho de la competencia y la libre circulación de mercancías y de servicios, por lo menos en la zona a la que cada uno de ellos pertenece, esto es, la UE y la CAN, por lo que no es de extrañar que los apartados relativos a las mismas sean los más extensos en este trabajo, y que en relación a la segunda sea constante la cita de las sentencias del Tribunal de la primera, el que siempre ha seguido de cerca. Pronunciamientos que a su vez se utilizan como punto de comparación y de contraste, en primer lugar, con el escaso, por no decir nulo, desarrollo normativo de origen supranacional que en materia intelectual experimenta el MERCOSUR, en segundo lugar con el TLCAN, el que aunque no sea muy prolifera la regulación en este sector, no sólo es un referente en toda América, sino en todo el mundo, dados los elevados niveles de protección de la materia intelectual que impone a sus signatarios, y en tercer lugar, con el ALCA el que a pesar de seguir siendo una simple propuesta de acuerdo, ha tenido en consideración la temática intelectual (de hecho este tema ha dificultado sus negociaciones).

Teniendo presente lo expuesto, no debe desconocerse lo útil que resulta valerse de la normativa y jurisprudencia de la UE y de la CAN para analizar la problemática que suscitan los derechos de propiedad intelectual a escala regional o subregional, cuando sus participantes son a su vez Miembros de la OMC y de la OMPI. Más aún, la presencia de instituciones como un Tribunal de Justicia, una Comisión (órgano normativo) y de un Parlamento, y la existencia de un Derecho comunitario, con una parcela relativa a los derechos intelectuales, hacen pertinente su tratamiento de manera predominante. La UE y la CAN han sido sustentadas en acuerdos institucionalizados, en los que es posible resolver las controversias entre las partes en sede de sus propios Tribunales, lo que es reglado y excluyente por haberse conformado un Derecho autónomo, Tribunales, cuyos pronunciamientos evidencian la realidad y el alcance de la normalización intelectual (herramienta que une, pero que en ocasiones separa), jurisprudencia que particularmente es fuente primaria, y por excelencia, de este trabajo, con el que se busca fomentar el estudio de la situación real del Derecho, del alcance de las normas en el ámbito de la propiedad intelectual. Tratamiento dominante de la CAN, por ser el proceso de integración que, por lo menos a nivel institucional y de producción normativa, está más desarrollado en la región latinoamericana, y de la UE, que se hace, a pesar de que en los mismos hayan influido distintos escenarios, siendo la CAN incipiente, diferencias de desarrollo económico y de grado de integración que obviamente influyen en la forma de tratar la problemática intelectual al interior de su respectivo sistema jurídico, de lo que no obstante puede advertirse, la armonización (incluso puede hablarse de unificación) en la CAN sobre propiedad intelectual, a pesar de su escasa integración económica, es más temprana y, en algunos casos más homogénea que en la UE. Se advierte además, que para el análisis de las sentencias con las que se ejemplifica la problemática intelectual, las que han dictaminado la elección de los temas tratados, se parte de la base que la relación entre normativa y jurisprudencia viene determinada por la doctrina de la división de poderes, en esta medida, el juez, en este caso comunitario, no establece ninguna regla general, pues no es un órgano de creación del Derecho sino de aplicación, que da efecto práctico a la norma.

Primera Parte

**MODELOS DE NORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL (EUROPA Y AMÉRICA)**

Capítulo I

CRISIS DEL MODELO UNINISTA, ADPIC Y SISTEMAS REGIONALES

I. La propiedad intelectual como herramienta de globalización

1. Interés protector

A) Iniciación

El interés protector de los derechos industriales, en el caso de las marcas, se manifestó con mayor intensidad en Europa (siglo XIX), cuando se introdujo la libertad industrial y desaparecieron los numerosos privilegios y las normas de fabricación propiciadas por el mercantilismo dominando el principio de libre competencia, así, cada empresario con su nombre, su firma, con una señal, podía dar a conocer su origen empresarial. Para el caso de las patentes, figuran como antecedentes los privilegios concedidos en favor de empresarios que desarrollaron métodos de fabricación o producían bienes no fabricados hasta entonces, privilegios que creaban regularmente una posición de monopolio por un tiempo determinado; ya en el siglo XIV, en el sistema veneciano, se contemplaban elementos fundamentales de esta modalidad industrial, como: utilidad de la invención para la sociedad, incentivo de la actividad inventiva, amortización de los costes a cargo del inventor, derecho del inventor sobre su invención, pero es en el Derecho inglés en el “Estatuto de los monopolios”, donde se forja la concepción moderna de su protección, al igual que las bases jurídicas y económicas que la justifican. La libertad industrial, materializada por la legislación de la

Revolución Francesa, también acoge la idea de la protección del inventor, garantizando un derecho exclusivo, limitado en el tiempo¹⁶, formación del sistema de patentes, al que posteriormente, también contribuyó EE UU. En cuanto a los derechos de autor y derechos conexos¹⁷ el interés protector se ve favorecido por el perfeccionamiento de la imprenta por Gutenberg de Maguncia (1455), lo que impulsó el establecimiento de un control a la difusión masiva de obras, implantándose un sistema de privilegios de explotación de las mismas a los impresores, el primero de los cuales se concedió en 1469 en Venecia. Más adelante, se empieza a manifestar un nuevo concepto que vincula la personalidad con la propiedad, como elemento esencial del derecho de autor, doctrina que se desarrolla plenamente en la Europa continental a finales del siglo XVIII, empezándose a distinguir entre la obra intelectual y el soporte o medio que la contiene. A los derechos de autor, se les une, más recientemente, la protección de otros agentes creadores, por su indudable contribución en la difusión de las obras, a través de los derechos conexos o afines, que cubren a intervinientes tales como artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, organismos de radiodifusión¹⁸.

Diversos argumentos, sustentados en diferentes períodos han servido para justificar la existencia de los derechos industriales e intelectuales¹⁹, incluso, hay quienes han postulado su abolición y reforma, sirvan de ejemplo nuevamente las patentes, cuyas bases se han afincado en tesis como la del derecho natural, la de retribución por monopolio, incentivo-monopolio-beneficio, intercambio por secretos, bases que a su vez, han servido para cuestionar el sistema de protección, dado que las

¹⁶ H. Coing, *Derecho Privado Europeo*, t. II, Madrid, 1996, p. 192.

¹⁷ En el entorno anglosajón *Copyright* y *Neighbouring Rights*, los que sin embargo, presentan algunas diferencias con el sistema continental de los referidos derechos de autor y conexos, liderados por países como Francia (*Droit d'auteur*). Vid. J. A. Gómez Segade, "Respuestas de los sistemas de propiedad intelectual al reto tecnológico: El Derecho europeo continental y el Derecho anglosajón del Copyright", *Derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías (Jornadas organizadas por el Ministerio de Cultura)*, 1996, pp. 131-152.

¹⁸ <http://www.mincultura.gov.co>

¹⁹ F. Carbajo Cascón, "El pulso en torno a la copia privada", *Pe. I.*, Madrid, enero-abril, nº 16, p. 11.

condiciones que originaron su protección han cambiado, principalmente, por la pérdida de importancia del creador individual, la que hoy recae en las empresas como agentes principales del cambio tecnológico²⁰, las que realizan enormes inversiones en creación, investigaciones y desarrollo (ó más bien en otros rubros, vg. publicidad), protegiéndose primordialmente a los inversores, los que realmente cuentan con los beneficios del monopolio que sigue sustentando el sistema²¹. De manera similar a las patentes y con críticas semejantes, se defiende la protección de las creaciones intelectuales²², la concesión de derechos exclusivos (derechos de autor) y la protección de las prestaciones industriales (derechos afines o conexos), en la medida en que contribuyen al fomento de la creatividad y de la inversión en contenidos, lo que acrecienta la oferta de bienes y servicios culturales, dimensiona la función social de la propiedad. Los modelos económicos basados en la innovación y la competencia, no son tan relevantes en materia de marcas, como lo son en el caso de las patentes y los derechos de autor. Desde la perspectiva económica lo que hacen las marcas es economizar costes de información a los consumidores²³.

La regulación protectora de los derechos de autor y derechos conexos, inicialmente de producción nacional, protegía en principio al titular nacional de tales derechos y no al extranjero, limitación que condujo a los gobiernos a suscribir tratados bilaterales para lograr una protección mutua de las obras y sus autores. Las necesidades de los intercambios internacionales²⁴ de bienes que incorporaran derechos intelectuales, condujo a la búsqueda de estándares similares de

²⁰ C. M. Correa, "Expansión y fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual...", *op. cit.*, p. 292.

²¹ B. Lal Das, *op. cit.*, pp. 71,72.

²² Se otorgan incentivos artificiales en la forma de monopolios temporales para propiciar la creación y la innovación. N. Thumm, *Intellectual property Rights, National Systems and Harmonization in Europe*, Nueva York, 2000. Cada sistema de protección enfrenta el balance entre el interés público y el privado. Ambos lados de la moneda, en el caso de las creaciones e invenciones están reflejados en el art. 27 DUDH. S. Stewart, *Inteational Copyright and Neighbouring Rights*, Londres, 1993, p. 5.

²³ B. McGrady, "TRIPS and Trademarks: the Case of Tobacco", *WTR*, vol. 3, 2004, p. 65.

²⁴ *Vid.* K. Maskus, *op. cit.*, pp. 109-136.

protección en los diferentes Estados, que participaran de esos intercambios, se perseguía la armonización (y de ser posible, la unificación)²⁵, primordialmente inclinada a los derechos industriales, pues, y sólo en principio, los derechos de autor y conexos no ofrecían mayores conflictos. Así, desde la exposición internacional de Viena (1873) se consolidaron las bases para la organización de un régimen de la propiedad industrial, en atención a los intereses del comercio internacional. El Congreso de Trocadero, a raíz de la exposición de París (1878), propulsó acuerdos que concluyeron con el CUP, el 20 de marzo de 1883²⁶. Le sigue en el tiempo, por la creciente universalidad del derecho de autor, la Convención de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886)²⁷, la Convención Universal sobre Derechos de Autor (firmada en Ginebra en 1952 y revisada en París en

²⁵ La armonización suele confundirse con la unificación, sin embargo, son términos diferentes. La primera es más flexible, no implica la necesaria adopción de un texto concreto, se trata de la aproximación de conceptos jurídicos, mediante diversos instrumentos. La segunda, precisa un texto común, que resulta de directa aplicación para el operador jurídico, se trata de un proceso en el que los Estados aprueban normas o regímenes jurídicos comunes para regular aspectos concretos relativos a las operaciones internacionales, lo que otorga mayor seguridad jurídica, haciendo al Derecho más previsible. La solución uniforme, no obstante, no siempre es la mejor. J.C. Fernández Rozas, *Ius Mercatorum. Autorregulación y unificación de los negocios transnacionales*, Madrid, 2004, pp. 161 y ss.

²⁶ El CUP ha sido revisado en varias ocasiones: Brúcelas-1900, Washington-1911, La Haya-1925, Londres-1934, Lisboa-1958, Estocolmo-1967. Comprende la propiedad industrial en un sentido amplio, vg. invenciones, marcas, dibujos y modelos industriales, nombres comerciales, indicaciones geográficas, materias estas complementadas por disposiciones de competencia desleal. Este Convenio mezcla las posturas planteadas en las negociaciones que lo originaron; de un lado, la consolidación de una legislación única y común que los Estados parte debían adoptar, y de otro, el establecimiento de las condiciones y la medida en que la propiedad industrial de los extranjeros sería reconocida en cada Estado parte. Incluye estipulaciones generales, tales como, principio de trato nacional (arts. 2, 3), derecho de prioridad unionista (una de sus principales aportaciones - art. 4), independencia de derechos (art. 4bis, 6), obligación de establecimiento de un servicio especial de propiedad industrial y una oficina central, así como de una publicación periódica (art. 12); cláusula general sobre competencia desleal (art. 10bis), que incluye a su vez una lista de tres categorías de actos infractores.

²⁷ La Convención de Berna ha sido revisada en París-1896 y Berlín-1908, completada en Berna-1914, revisada además en Roma-1928, Bruselas-1948, Estocolmo-1967 y París-1971. Se enmendó en 1979.

1971), y como consecuencia de los desarrollos tecnológicos, se requirió un esquema de protección que se concretó en la Convención de Roma para la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión (1961). Instrumentos internacionales tradicionales de normalización que pretenden básicamente el establecimiento de mínimos, para fomentar estándares semejantes de protección, así como beneficios sin discriminaciones entre los nacionales y extranjeros. A todos estos derechos, y algunos otros, se alude de manera general como “derechos de propiedad intelectual”, por ser la frase que en uso corriente internacional parece ser la expresión más común, sobre todo en el mundo anglosajón *Intellectual Property*, tendencia que ha reafirmado la OMPI desde su creación (1967), la que administra dichos Tratados, y que para algunos refleja algo más que una preferencia semántica²⁸. Ante la expansión de las empresas transnacionales después de la segunda guerra mundial, tales instrumentos internacionales se quedaron cortos, más aún cuando el reconocimiento y protección de la propiedad intelectual representaba un conjunto de derechos inmateriales que para muchas significan el más valioso activo industrial, lo que propició un cambio sustancial en el sistema de protección de sus intereses, abonándose el terreno para conformar un sistema internacional más integrado y fuerte, menos dependiente de medidas adoptadas en el plano nacional.

B) Expansión

Más recientemente, la propiedad intelectual se ha convertido en piedra central del progreso, requiriendo un entorno que propugna por un sistema comercial liberalizado, dada la interdependencia de las economías de los Estados, las que se alimentan de sus diferencias, de la

²⁸ Se busca establecer reglas de aplicación universal referidas a la propiedad de todo tipo de obras del intelecto. El uso de una noción comprehensiva de “propiedad intelectual”, impulsada por algunos países industrializados, también lleva implícita una expansión del concepto mismo de “propiedad”, llegándose a incluir bajo esa denominación el *know-how* o *trade secrets*. C. M. Correa, “Expansión y fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual...”, *op. cit.*, p. 292.

posibilidad de lograr economías de escala²⁹. Confluyen varios elementos sustantivos que han cambiado, el mundo, telecomunicadamente relacionado, se mueve en la “economía del conocimiento”³⁰, el acceso a la tecnología y su distribución se hace más importante que el control sobre los recursos tradicionales, existiendo cierto consenso en que la tecnología y el acceso al conocimiento influyen en el crecimiento económico. Las circunstancias económicas, sobre todo por la revolución tecnológica, la creciente globalización de la economía y las nuevas circunstancias políticas e incluso sociológicas, propician la necesidad de otorgar mayor importancia a estos derechos como herramienta integradora. Para el efecto, se reiteran argumentos como que los derechos de propiedad intelectual promueven la innovación y la creatividad intelectual, y se incluyeron otros, como que su protección y observancia son esenciales para la expansión del comercio internacional, la inversión, el desarrollo económico, para la distribución beneficiosa de tecnología, asimismo, para intensificar la protección, se aduce que si ésta es fuerte, se consigue mejorar y expandir la base industrial, tanto de los países desarrollados como de los países en vías de desarrollo³¹, y que en cambio, la opción por un sistema débil o demasiado permisivo, podría facultar la imitación tecnológica (sin incurrir en los costes de su desarrollo), lo que se considera, reduciría el incentivo para invertir en investigación y desarrollo.

Razonamientos en pro de una mayor protección, están normalmente liderados por los países industrializados, con base en sus modelos y teorías jurídicas, que bien pueden ponerse en tela de juicio, en el contexto de las economías tecnológicamente dependientes y subdesarrolladas, las que, sin embargo, han penetrado utilizando, a través de diversos instrumentos internacionales. Las preferencias de los países innovadores (incluso existe cierto enfrentamiento entre éstos) y

²⁹ J.C. Fernández Rozas, *Sistema del Comercio Internacional...*, op. cit., p. 27.

³⁰ Se ha evolucionado de la sociedad agrícola a la sociedad industrial, la que confluye con la sociedad de la información, el conocimiento y la biotecnología. M. G. Ibarra Pardo, “El ALCA y el comercio internacional”, *Revista Javeriana*, Bogotá, vol. 139, junio 2003, p. 58.

³¹ GATT, “Suggestion by the US for Achieving the Negotiating Objective”, *MTN.GNG.NG11/W/2*, Ginebra, 20 de octubre de 1987, p. 2.

de aquellos que no lo son (países “imitadores” y en cierto modo dependientes), genera una tensión entre ellos, agudizada por la asimetría existente entre los mismos³². Países industrializados, con una ventaja comparativa centrada de forma creciente en la “alta tecnología” (*high-tech*), la que precisa altas inversiones, cuyos beneficios no quieren compartir con quien no ha pagado por ella³³, los que evidencian mayor perjuicio en sus economías, al tener un amplia gama de productos protegidos por derechos de propiedad intelectual (cuentan con un rubro de venta de tecnología considerable, bajo la forma de patentes, pago de regalías, entre otros)³⁴, lo que contrasta, con los países en desarrollo, con marcado sesgo hacia la exportación de productos básicos, para los que la protección mediante el sistema de propiedad intelectual es menos atractiva. En tal sentido, los desarrollados precisan estándares internacionales de protección superiores, con sustento en aspectos predominantemente económicos³⁵, que a su vez busquen estimular el progreso tecnológico e industrial de los mismos, y que al tiempo, eviten congelar las ventajas comparativas a su favor, pues a mayor protección, el acceso a la tecnología se dificulta y el fortalecimiento de derechos exclusivos (excluyentes) repercute en el aumento de precios. Ahora bien, se ha sostenido que los estándares mayores de protección, a quien realmente favorecen es a los intereses de las empresas (multinacionales), generalmente procedentes de dichos países desarrollados, quienes demandan, en el marco de sus operaciones internacionales, una

³² Vid. C. Cannady, “North-South Trade in Intellectual Property: Can it be Fair?”, *World Trade Review*, vol. 3, julio 2004, p. 317.

³³ S. Perry Rubio, “Estrategias de negociación internacional de la propiedad intelectual: el caso de la protección varietal”, *Revista Nacional de Agricultura*, Bogotá, n° 897, diciembre 1991, p. 210.

³⁴ G. Misas, “Comentarios a la ponencia: propiedad intelectual y patentes”, *Revista nacional de agricultura*, Bogotá, n° 897, diciembre 1991, p. 205.

³⁵ La importancia económica de la propiedad intelectual es creciente, a lo que influye una aplicación más efectiva de los títulos de propiedad intelectual, particularmente, en EE UU cuya jurisprudencia, no sólo es más favorable a los titulares de estos derechos, sino que mantiene una posición flexible en relación con las violaciones *antitrust*, la expansión a nuevas áreas tecnológicas. Vg. programas de ordenador, con una tasa de crecimiento superior a la del resto de la industria. C. M. Correa, “Expansión y fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual: implicaciones para América Latina...”, *op. cit.*, p. 295.

disminución de las divergencias en temas como cobertura y alcance de la protección, duración, medios para hacerla efectiva, exigencia de uso, otorgamiento de licencias, notoriedad, entre otros.

En este contexto la OMPI, que constituía la única organización multilateral inicialmente responsable de la regulación en el ámbito internacional de la propiedad intelectual, no ofrecía la normativa y mecanismos para su efectividad, que el comercio internacional demandaba. Así, con la aparición en escena de la OMC y la inclusión en la misma del ADPIC³⁶, ciertamente promovida por los países desarrollados, se buscó, entre otras razones, movilizar el centro de poder de la primera a la segunda³⁷, con un marcado aumento de los niveles de protección, como exigencia para participar en las ventajas del nuevo Sistema Multilateral de Comercio.

2. Incursión de la protección intelectual en la OMC

A) Del movimiento GATT a la OMC

Existe cierto consenso en que los beneficios de la globalización para la gran mayoría, si no de la totalidad, son claramente superiores a los costes implicados³⁸; los Estados precisan mayor participación en el comercio internacional, requieren una expansión importante de las exportaciones un mayor acceso a la demanda internacional, deben ser competitivos³⁹. Como señala Herdegen, el actual orden económico

³⁶ Vid. J. L. Iglesias Prada, *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de Los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, 2 t., Madrid, 1997.

³⁷ La OMPI es percibida como una institución ineficiente, especialmente en cuanto a los mecanismos de aplicación de los compromisos que adquieren sus Miembros. F. Abbott, *op. cit.*, p. 66.

³⁸ M. Poiars Maduro, "The Constitution of the Global Market", *Regional and Global Regulation of International Trade*, Oxford, 2002, p. 61.

³⁹ Entendiéndose competitividad como la capacidad de un productor de competir favorablemente contra otros productores (nacionales o internacionales); de concurrir favorablemente y vender en el mercado internacional. En igual sentido la economía nacional es competitiva internacionalmente cuando sus productores pueden concurrir favorablemente y exportar al mercado internacional o competir con

mundial está determinado por la transferencia al plano internacional de planteamientos rectores de la economía de mercado, en la que desempeña un papel fundamental la libertad de acción que los Estados dejan a los sujetos económicos individuales, para que creen un orden autónomo y desligado de reglamentaciones soberanas, se busca la liberalización del comercio mundial y un intercambio lo más eficiente posible de bienes, servicios y capitales, intereses que ni tienen primacía, ni vigencia absoluta, pues es la decisión de los Estados sobre sus prioridades político-económicas, la que es parte del orden económico internacional⁴⁰.

Los participantes en las negociaciones de la Ronda Uruguay adoptaron en Ginebra el acta final (15 de diciembre de 1994), por la que se establecía la OMC⁴¹, que sustituiría, tomándolo para sí, el GATT de 1948, instaurándose un nuevo sistema multilateral de comercio, que implica la disposición a cooperar con todos los Miembros que acepten las mismas reglas, una vez entra en vigor el nuevo tratado en enero de 1995⁴². Se asiste a la liberalización más ambiciosa del comercio internacional, integrándose la agricultura, los servicios, el textil, la propiedad intelectual e industrial. El movimiento GATT-OMC, que fuera iniciado por los países industrializados⁴³, proclama el libre comercio transfronterizo, basado en el principio de la ventaja comparativa y en otros principios de economía de mercado. Formulado

producción importada en el mercado doméstico. C. Ferrari, "Apertura ALCA y economía andina", *Revista Javeriana*, Bogotá, vol. 139, junio 2003, p. 31.

⁴⁰ M. Herdegen, *Derecho económico internacional*, Madrid (traducción de L. Gutiérrez y K. Fach Gómez), 2005, pp. 74 y ss.

⁴¹ Durante el proceso negociador que dio origen a la OMC, la Comisión Europea actuó como representante única de la CE y de los Estados miembros, los que, sin embargo, consideraban reservada su capacidad de apreciación sobre el resultado de la misma, competencia que finalmente utilizaron para participar, junto con la Comisión, en la conclusión de tales negociaciones, dado que algunas materias de las incluidas en los diferentes Acuerdos anexos al Acuerdo constitutivo de la OMC afectaban competencias nacionales. M. T. Ortuño Baeza y A. Doral Álvarez, *Derecho de la propiedad intelectual e industrial y Derecho de la competencia: normativa interna, comunitaria e internacional*, Madrid, 1998, p. 83.

⁴² A. Ortiz-Arce de la Fuente y J. A. García López, *op. cit.*, pp. 13-14.

⁴³ Países que son los mismos que han desconocido en varias ocasiones las pretensiones y principios que proclamaron, cuyo cumplimiento, a *sensu contrario*, si exigen a otros.

sobre la base de la supremacía del multilateralismo, pretende hacer frente a las distorsiones al comercio y dar fluidez al intercambio internacional, mediante un cause normativo con fuerza obligatoria para sus Miembros, su finalidad es clara: favorecer el comercio internacional y el crecimiento económico global, aún cuando tal organización sólo tenga carácter multilateral. El sistema se estructura con una normativa flexible, que se refuerza con mecanismos y procedimientos para su efectividad jurídica, con un procedimiento de solución de diferencias, siendo los objetivos y propósitos más relevantes de la OMC, y más específicamente del entendimiento sobre solución de diferencias, la creación de unas condiciones de mercado que fomenten la actividad económica individual en los mercados nacionales y en el mercado mundial y el establecimiento de un sistema multilateral de comercio que sea seguro y previsible⁴⁴. A pesar de las críticas que puedan hacerse al sistema OMC, no puede desconocerse que un país no Miembro se vería obligado a celebrar múltiples acuerdos bilaterales, en los que, pueden no obtener condiciones más favorables, además el sistema multilateral ofrece cierta protección contra acciones unilaterales y subjetivas, y el mecanismo de solución de diferencias, brinda ciertas garantías.

La base fundamental de la ideología OMC, el hilo conductor de su estructura, lo constituye la condición, cláusula o principio de la NMF⁴⁵, dispuesta de forma multilateral desde el art. I del GATT, y el de trato nacional art. III, principios que se irradian en sus demás acuerdos, los que no son más que la expresión en el ámbito internacional de un principio rector del Derecho: el de igualdad, cuya consecuencia primaria y última es la no-discriminación, base hacia la asignación óptima de recursos. Para cumplir sus objetivos se concierta la eliminación de

⁴⁴ *Vid.* Grupo especial en la diferencia relativa a las Secciones 301-310 de la Ley Comercial de EE UU, que enfrentaban a este país y a la UE.

⁴⁵ Como precedente del principio NMF se encuentra el principio de reciprocidad en la forma desarrollada por EE UU en las concesiones arancelarias establecidas en sus acuerdos bilaterales (década de los 30s y comienzos de la siguiente), país que al celebrar acuerdos bilaterales posteriores, extendía las nuevas concesiones a todos los países con los que había realizado pactos anteriormente, multilateralizando así las concesiones arancelarias. B. Lal Das, *op. cit.*, p. 162.

restricciones cuantitativas⁴⁶, medidas *antidumping*, subvenciones, medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas, y en general, de todos aquellos mecanismos que distorsionan el comercio, cuya identificación, vigilancia, control, es ciertamente difícil. La normativa OMC consagra no pocas excepciones con contornos escasamente definidos, permitiendo un amplio margen de maniobra, con las que se pueden valer intereses regionales o nacionales y, dar pasó a preferencias proteccionistas, normativa que reconózcasele o niéguesele efecto directo, cuando se acoge y materializa en el ordenamiento nacional o supranacional, en varias ocasiones, sigue conservando su imprecisión, estando abierta a interpretaciones que justifiquen el resultado querido, frecuentemente utilizadas para favorecer intereses de grupos económicos. Aunque las reglas OMC, para un sector de la doctrina, no implican necesariamente reducir la protección, no puede desconocerse el esfuerzo del movimiento OMC de eliminación de prácticas e instituciones restrictivas, el establecimiento de la libertad en las transacciones mercantiles entre los diferentes países.

B) Inclusión de los derechos intelectuales

Se asiste a la globalización⁴⁷ que en términos amplios puede ser la consecuencia del desaparecimiento de las fronteras económicas y financieras, campo abierto para las multinacionales. Globalización en cierta forma encausada en la normalización del comercio internacional en sede OMC, en la que como puede advertirse, se han incluido, temas como los relativos a los derechos de propiedad intelectual, materia que

⁴⁶ Las restricciones cuantitativas inciden más directamente en las fluctuaciones del comercio, ofrecen la ventaja de su flexibilidad, es decir la de no depender para su implantación de un proceso complicado. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías en la Comunidad Europea*, Madrid, 2000, p. 185.

⁴⁷ Se replantean los paradigmas tradicionales, la confusión de los espacios establece nuevas relaciones de poder y competitividad, conflictos y entrecruzamientos, problemática que escapa a los esquemas de los Estado nacionales con fronteras que aíslan y dividen. J. F. Ramírez Gómez, "Marcas y Patentes: la Convención con Francia de 1901 sobre Propiedad Industrial", *Doctrinas Jurídicas*, Bogotá, vol. 9, mayo-junio 2002, p. 246.

se concreta en uno de los acuerdos multilaterales de la OMC, anexo 1C (ADPIC). Se requería afrontar la problemática intelectual, con un interés protector que debía armonizarse con la normativa del sistema multilateral de comercio⁴⁸, debiendo servir de instrumento jurídico para reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, conjunción ciertamente difícil, pues de un lado la falta de respeto por ellos constituye un obstáculo para la inversión, particularmente extranjera, y para el desenvolvimiento de la actividad económica y de la creatividad, y por otro, los propios derechos de propiedad intelectual⁴⁹ pueden constituir o legitimar barreras no arancelarias equivalentes a las perjudiciales restricciones cuantitativas, manifestación de proteccionismo que limita el libre comercio.

Específicamente la iniciativa para incluir el tema de la propiedad intelectual en la agenda de la Ronda Uruguay, procedió de países como EE UU, aspecto este bastante frecuente en sus negociaciones comerciales internacionales, es más, se señala que éste solicitó a varios países en desarrollo que aceptaran ciertas normas de protección de los derechos de propiedad intelectual, que todavía estaban en discusión en el foro multilateral, adelantándose a los resultados de tal proceso. Concretamente, los colectivos empresariales del referido país, así como los de Europa Occidental y Japón⁵⁰, concertaron un informe denominado “Estructura básica de las Disposiciones del GATT para la protección de la propiedad intelectual. Propuesta de las comunidades empresariales de Europa, Japón y Estados Unidos”, precedente de lo que actualmente es el ADPIC. De este modo, dichas potencias, alejándose de las

⁴⁸ Vid. A. Reich, “The WTO as a Law-Harmonizing Institution”, *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, vol. 25, 2004, p. 339.

⁴⁹ Mercados en los que la propiedad intelectual no es protegida razonablemente, bienes desarrollados gracias a inversiones y profundas investigaciones, son fácilmente desplazados por imitaciones o falsificaciones, ofrecidas a un precio mucho más bajo. J.J. Cristiani, “La libre circulación de mercancías y los derechos de propiedad intelectual en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, *Ars Iuris*, México, nº 12, 1994, p. 108.

⁵⁰ Las principales corporaciones de EE UU constituyeron el Comité de Propiedad Intelectual (1986), para obtener consenso internacional dentro del sector privado, que contactó además, con las comunidades de negocios de Europa Occidental y Japón, las que formularon peticiones semejantes a sus respectivos gobiernos.

negociaciones, en principio, propias de la OMPI, trasladaron el debate de los bienes tecnológicos, de los derechos de propiedad intelectual, a las negociaciones que dieron origen a la OMC⁵¹, que en cierto modo estaba al margen de la misma, pero cuya inclusión también estaba impulsada por los cambios en materia de comercio de productos y de servicios en el contexto de un mundo globalizado⁵², en el que los bienes manufacturados y agrícolas ceden importancia al comercio de bienes tecnológicos o de intangibles. Inclusión de la temática intelectual que también respondía a problemas como los que plantea, el creciente comercio internacional de mercancías falsificadas y las dificultades para penalizar estas prácticas. Las empresas perjudicadas no podían iniciar acciones legales⁵³ en el país donde operaban, ni impedir que un gobierno permitiera la importación de mercancías falsificadas, obstáculo claro al comercio, dada la inexistencia de legislación en varios países en esta materia o de diferencias sustanciales en su contenido⁵⁴, por lo tanto, se buscaba, por ejemplo, que la defensa frente a productos falsificados abarcara la importación, la exportación, las mercancías en tránsito, pero piénsese además que no sólo la falsificación de mercancías, sino la usurpación y otras prácticas similares han ocasionado numerosas pérdidas a la industria mundial, prácticas cualitativa y cuantitativamente de gran impacto económico y social.

La frase “derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio” con la que finalmente se califica a estos derechos en sede de la OMC, a pesar de ser redundante, pues todos ellos tienen una connotación comercial, incluso los derechos morales que corresponden al autor de una obra pueden repercutir en su comercialización, por lo

⁵¹ Vid. F. Abbott, *op. cit.*, p. 69.

⁵² Vid. P. A. de Miguel Asensio, “El Derecho internacional privado ante la globalización”, *Anuario español de Derecho internacional privado*, nº 1, 2001, pp. 38-88.

⁵³ Téngase en cuenta por ejemplo, que el Derecho unionista presenta limitaciones en el ámbito de las sanciones, que quedan reducidas a medidas de carácter administrativo, sin otorgar acciones civiles al perjudicado. P. Jiménez Blanco, *Las denominaciones de origen en el Derecho del comercio internacional*, Madrid, 1997, p. 138.

⁵⁴ M. Mollet, “La regulación del comercio internacional: del GATT a la OMC”, *Colección de estudios económicos*, Barcelona, nº 24, 2001, p. 231.

menos, en apariencia, sirve para legitimar su tratamiento multilateral en una sede ajena a la OMPI. La inserción de un acuerdo multilateral en materia de propiedad intelectual en el marco de la OMC, que significó algunas concesiones en otras áreas, como fue el caso de la agricultura, los textiles, constituía una herramienta útil para modernizar y endurecer su protección. Además de su relativamente fácil aprobación, sus acuerdos OMC implicaban su aceptación en bloque, se beneficiaba, por ejemplo, a las exportaciones de los productos nacionales al amparo de tales derechos⁵⁵, el flujo de inversiones y tecnología extranjera, dado lo atractivo que resulta contar con garantías respecto a los mismos. Protección para tales derechos en la OMC, que a diferencia de los tradicionales Tratados de propiedad intelectual pródigos en el reconocimiento de derechos, pero escasos en instrumentos coercitivos, en el Sistema Multilateral de Comercio cuentan con medios que impulsan su defensa y que imponen a sus Miembros una protección administrativa y judicial de esos derechos, que incluye los procedimientos y procesos administrativos, civiles e incluso penales (novedosa inclusión a esta escala), la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces, asimismo, medidas de frontera, de gran aplicación y efectividad como lo evidencia la práctica europea⁵⁶, traslado de esta temática intelectual a la OMC, a la que coadyuvó la existencia de procedimientos para la efectividad jurídica del sistema, del procedimiento de solución de diferencias, los que estaban ausentes en la OMPI. No obstante la vocación de observancia de los derechos de propiedad intelectual en sede OMC, por los mecanismos coercitivos que establece, posibilita la adopción de represalias en un sector no

⁵⁵ Los países industrializados buscan ampliar el espacio económico de sus fabricantes, comerciantes, proveedores de servicios, inventores e inversionistas, países que debido a su baja tasa de crecimiento económico, y al crecimiento casi nulo de su población, tienen una limitada expansión de la demanda, ven en los países en desarrollo, mercados potenciales muy atractivos. B. Lal Das, *op. cit.*, p. 162.

⁵⁶ E. Rengifo García, "Proyecto contra la falsificación de productos y la usurpación de marcas", *Revista ANDI*, Medellín, n° 156, enero-febrero 1999, pp. 51-54.

relacionado con los derechos de propiedad intelectual⁵⁷, cuando no se cumpla su normativa, pero también, como ya se ha materializado en la práctica (piénsese en Ecuador, en la diferencia Plátanos⁵⁸), la posibilidad de imponer sanciones cruzadas, permite legitimar el desconocimiento de tales derechos intelectuales, el que puede utilizarse como sanción por incumplimiento de otros Acuerdos OMC.

Resalta que las pretensiones de libre comercio de la OMC no han sido acompañadas por una normativa directa y específica sobre libre competencia⁵⁹, aunque sí se reconoce en determinadas parcelas (aproximación sectorial), como se contempla en algunos de los Acuerdos OMC en los que se incluyen normas con incidencia en esta materia, fundamentalmente en cuanto a acceso a mercados⁶⁰, también, por ejemplo, al incluirse una obligación de celebrar consultas en materia de prácticas comerciales restrictivas en el ADPIC (art. 40) y en el GATS (art. IX). Ahora bien, un acuerdo en el ámbito del Derecho de la competencia en sede OMC posiblemente limitaría la capacidad de los

⁵⁷ La exclusión de las industrias audiovisuales en el marco de acuerdos comerciales internacionales, por ejemplo, el TLCAN inicialmente negociado por Canadá y EE UU ha sentado como precedente, para otros acuerdos de libre comercio, como lo serían los concluidos en el marco de la OMC, la inclusión de la cláusula de “excepción cultural”, que surgió inicialmente como consecuencia de tal exclusión, que legitima la toma de represalias de igual efecto comercial.

⁵⁸ As. Comunidades Europeas – Régimen para la importación, venta y distribución de plátanos; WT/DS27, asuntos “Plátanos III”. El 8 de noviembre de 1999, Ecuador pidió la autorización del OSD, de conformidad con el art. 22 del ESD, para suspender la aplicación a la CE y a trece de sus Estados miembros, de concesiones arancelarias y otras obligaciones conexas resultantes del ADPIC.

⁵⁹ Las empresas pueden eventualmente valerse de la aplicación extraterritorial del Derecho de la competencia de su país de origen, tal como lo ha hecho EE UU, a cuya jurisprudencia se atribuye la doctrina del principio de los efectos, la que es considerada de construcción artificial e ilegítima, la que se limita, por ejemplo, mediante la ponderación de intereses. Sobre esta temática C. Otero García-Castrillón, “El alcance extraterritorial del Derecho de la competencia y su utilización como medida comercial. Perspectivas estadounidense, comunitaria y española”, *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la competencia*, n° 212, marzo-abril 2001, pp. 34-56.

⁶⁰ M. Montaña Mora, “La OMC y el derecho de la competencia: Hacia un derecho de la competencia mundial”, *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia*, n° 200, abril-mayo 1999, p. 77.

países en desarrollo para determinar sus propias políticas en atención a sus realidades, objetivos y prioridades.

3. Alcance de los Acuerdos OMC: el caso comunitario europeo

A) Generalidades

Partiendo de la base que la eficacia directa⁶¹ tiene que ver con la aplicabilidad, mientras que la validez con la conformidad a Derecho, normalmente los Tratados internacionales no crean derechos y obligaciones que se impongan directamente a los particulares, comúnmente son sus Miembros o partes signatarias quienes recogen en sus ordenamientos internos sus disposiciones, aunque algunos Tratados expresan tener un efecto auto ejecutivo. Particularmente el alcance de los Acuerdos OMC es especialmente complejo en el ámbito europeo. Nótese que durante la vigencia del antiguo GATT el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) a pesar de negarle efecto directo, le reconoció cierto efecto, en la medida en que las normas comunitarias debían ser interpretadas en lo posible a la luz de su normativa, siendo competente para esa interpretación dicho Tribunal, concretamente en los

⁶¹ El reconocimiento de la eficacia directa de un acuerdo internacional implica que ante un conflicto explícito entre las reglas internas y las internacionales, un particular puede impugnar las primeras con base en la obligación del Estado, derivada del acuerdo internacional invocado. Efecto que puede estar prescrito o prohibido por el propio acuerdo o por la legislación interna, aunque generalmente se deja a la decisión jurisdiccional, la que indaga si una disposición es bastante precisa para gozar del mismo. Criterio debatido, pues se aduce que lo esencial no es la precisión de la regla sino principalmente si la cuestión que se plantea es justificable, esto es, si compete a los tribunales o debería dejarse al legislador, lo que depende esencialmente de la aptitud del órgano correspondiente, por ejemplo, la regulación del comercio internacional se ha reservado predominantemente al legislador, la política exterior ha sido una competencia tradicional del poder ejecutivo y, parcialmente del Parlamento. Concretamente la eficacia directa del GATT (1947), del Derecho OMC, es generalmente rechazada e infrecuentemente aceptada, excluida *per se* en los Miembros de esta organización regidos por la doctrina dualista. T. Cottier y D. Pluess, "Derecho OMC y Derechos internos: una relación difícil", *La Organización Mundial del Comercio y el Regionalismo Europeo*, Madrid, 2001, p. 88.

casos en los que existiera riesgo de aplicación divergente de tal normativa, al interior de la comunidad⁶².

Vigente los Acuerdos OMC, sus normas han sido objeto directo o indirecto de discusión en diferentes conflictos conocidos por el TJCE, en los que de forma predominante ha interesado lo relativo a sus efectos (asuntos Plátanos, así como en relación con el ADPIC, la mayoría de los casos relativas a su art. 50⁶³), no existiendo una solución unívoca, aunque se parte, con carácter general, de la idea de que el Acuerdo OMC y sus Anexos, habida cuenta de su naturaleza, su espíritu y de su sistema no se incluyen, “en principio”, entre las normas con respecto a las cuales el TJCE controla la legalidad⁶⁴ de los actos de las Instituciones comunitarias⁶⁵ (vg. sents. Portugal/Consejo C-149/96, Países Bajos/Consejo C-301/97, Biret International/Consejo C-93/02 P); para lo que téngase presente además, que en la CE el enfoque del Derecho internacional se combina la doctrina del monismo y del dualismo⁶⁶, lo que es especialmente complejo en relación con los

⁶² Vid. S. Peers, “Fundamental Right or Political Whim? WTO and the European Court of Justice”, *The EU and the WTO. Legal and Constitutional Issues*, Portland, 2001, pp. 111-130.

⁶³ El Derecho comunitario no impone ni excluye que el ordenamiento jurídico de un Estado miembro, reconozca a los particulares el derecho a invocar directamente la norma prevista en el art. 50, especialmente el aptdo. 6, del ADPIC o que los jueces la apliquen de oficio.

⁶⁴ Vg. La STJCE de 10 de diciembre de 2002, as. C-491/01 evidencia la estrategia de invocar una norma del ADPIC, en este caso su art. 20 para atacar la validez de determinada normativa comunitaria, sin embargo, como reiteró el TJCE, el ADPIC en este caso no tenía efecto directo, por lo que la validez del acto comunitario de que se trataba no podía apreciarse a la luz de su normativa, a pesar de lo que, este Tribunal va más allá y manifiesta que en cualquier caso, las disposiciones de la normativa comunitaria debatida no eran contrarias al ADPIC, puesto que no impedían, en el caso concreto que se trataba, que los fabricantes de cigarrillos, continúen utilizando sus marcas en las superficies disponibles del embalaje de los productos del tabaco.

⁶⁵ En el examen de los actos jurídicos de las instituciones comunitarias, el cual precisa un juicio valorativo de situaciones económicas complejas, el TJCE admite a las mismas cierto margen de apreciación económico jurídico. M. Herdegen, *op. cit.*, p. 132.

⁶⁶ Son múltiples las combinaciones que permite el Derecho internacional con base en la doctrina del monismo y del dualismo, escasamente aplicables de forma pura; en la primera el Derecho internacional se convierte en parte del Derecho interno, aplicándose sin ningún tipo de transformación formal, es por tanto

Acuerdos OMC. Por ejemplo, en asuntos como el C-53/96 (Hermès), el TJCE elude pronunciarse sobre la problemática del efecto y de la aplicación directa, aunque subraya que el Acuerdo OMC, incluidos sus anexos, fue celebrado por la CE y ratificado por sus Estados miembros sin proceder a un reparto de sus respectivas obligaciones frente a las demás partes contratantes. En asuntos posteriores (Portugal/Consejo C-149), reconoce que si bien estos Acuerdos introducen nuevos elementos, ello no permite considerar a las normas OMC como directamente aplicables, por lo que no puede declarar la incompatibilidad de los actos de la Comunidad con tales normas, dado que entiende que las reglas OMC siguen facultando la negociación de los Estados, lo que básicamente significa que no se produce en ese momento un cambio de la jurisprudencia originada por el antiguo GATT, por tanto, reitera su jurisprudencia anterior.

Como se desprende de reiterada jurisprudencia del TJCE un control de la legalidad de la actuación de las Instituciones comunitarias a la luz de la normativa OMC podría provocar un desequilibrio en la aplicación de las mismas, al privar a los órganos legislativos o ejecutivos de la Comunidad del margen de maniobra del que disfrutaban los órganos similares de los socios comerciales de la Comunidad, de alcanzar, siquiera fuera con carácter temporal, soluciones negociadas con la finalidad de lograr una compensación mutuamente aceptable, posibilidad que confiere el art. 22 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias (ESD), lo que no varía por el hecho que con relación al GATT de 1947, en la OMC se haya reforzada el ESD, en particular por lo que se refiere a la adopción de los informes de los grupos especiales, pues el ESD reserva, en todo caso, un lugar importante a la negociación entre los Miembros de la OMC que son parte de una diferencia, brindándole diversos instrumentos, por ejemplo, si no es factible suprimir inmediatamente la medida incompatible, el ESD (art. 3, apdo. 7) establece la posibilidad de conceder al miembro perjudicado una

pragmática y amistosa con el Derecho internacional; en la segunda todo el Derecho internacional está sujeto a su adopción en la forma de derecho interno, el énfasis está en la soberanía, y en ella la del Parlamento sobre los poderes ejecutivo y judicial. T. Cottier y D. Pluess, *op. cit.*, p. 88.

compensación, incluso autoriza a suspender la aplicación de concesiones o el cumplimiento de otras obligaciones como solución provisional hasta la supresión de la medida incompatible, por tanto, el ESD no establece un mecanismo de solución judicial de diferencias internacionales, por medio de resoluciones que tengan efectos vinculantes comparables con los de una resolución de un órgano jurisdiccional en los ordenamientos jurídicos internos de los Miembros OMC, además, los Acuerdos OMC, interpretados a la luz de su objeto y de su finalidad, no determinan los procedimientos jurídicos adecuados para garantizar su ejecución de buena fe en los ordenamientos jurídicos internos de las referidas partes contratantes. En esta medida, un control por el juez comunitario de la legalidad del comportamiento de las Instituciones comunitarias respecto a las normas de la OMC podría tener como efecto debilitar la posición de los negociadores comunitarios en la búsqueda de una solución de la diferencia mutuamente aceptable y, en su caso imponer a los órganos jurisdiccionales nacionales la obligación de no aplicar las normas jurídicas internas que sean incompatibles con los acuerdos OMC tendría como consecuencia privar a los órganos legislativos o ejecutivos igualmente nacionales de la posibilidad de alcanzar, siquiera fuera con carácter temporal, una solución negociada.

El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (TPICE), Gran Sala, en el as. T-383/00, sigue la doctrina del TJCE y entiende también que el Acuerdo por el que se establece la OMC se basa en el principio de reciprocidad y ventajas mutuas, que le distingue de los acuerdos celebrados por la Comunidad con terceros Estados que establecen obligaciones relativamente asimétricas, y que algunos de los socios comerciales más importantes de la Comunidad (vg. EE UU⁶⁷) no incluyen los Acuerdos OMC dentro del conjunto de normas con

⁶⁷ El Congreso de EE UU siempre ha mantenido para sí la prerrogativa en las relaciones internacionales, interpretando que el GATT no es un acuerdo de carácter auto-ejecutivo (*self executing*) que pudiera invocarse ante cualquier autoridad administrativa y judicial nacional, sino más bien un acuerdo que requiere medidas jurídicas adicionales en cada Miembro para posibilitar su aplicación, lo que extiende a los demás Acuerdos OMC, entendiendo en suma que sus órganos jurisdiccionales no pueden otorgar eficacia directa al derecho de la misma, no obstante la tradición de este país de reconocimiento de eficacia directa en otros ámbitos.

respecto a las cuales sus órganos jurisdiccionales controlan la legalidad de las normas jurídicas internas.

En tal sentido, se considera que a pesar de las variaciones incluidas en el actual sistema OMC, sus normas continúan siendo flexibles, como también lo entienden socios comerciales de la UE como EE UU. Negativa de efecto directo con base en argumentos como el de reciprocidad, que para algunos, en un sistema multilateral, no debería dejarse enteramente a los Miembros individuales como un aspecto perteneciente a su Derecho constitucional, siendo recomendable que, cuando menos los centros de poder, desarrollen conjunta y paulatinamente esta cuestión en negociaciones⁶⁸, argumento del que también se dice, que nada impide al TJCE acudir al principio de reciprocidad para mantener el equilibrio con los otros Miembros de los Acuerdos OMC, no sólo por estar en juego importantes intereses de todos sus Miembros, sino porque no ofrece plenas garantías jurisdiccionales en relación con su observancia⁶⁹.

Ahora bien, se recuerda que la Comunidad y sus Estados miembros celebraron los Acuerdos OMC en virtud de una competencia compartida, y al existir de este modo una obligación de estrecha cooperación entre los Estados miembros y las Instituciones comunitarias, en la ejecución de los compromisos que han asumido en tal virtud, el TJCE entiende que cuando se le ha sometido un asunto es competente para definir las obligaciones que la Comunidad ha asumido y para interpretar las disposiciones OMC a estos efectos (vg. as. C-89/99 Schieving-Nijstad, ass. C-300/98 y C-392/98 Dior y otros), lo que hace con la finalidad de lograr una interpretación uniforme, que el mismo, actuando en colaboración con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, está en condiciones de garantizar, más aún en un Mercado común, en el que diferentes líneas de aplicación de las normas OMC puede perjudicar la unidad que pretende la UE, así como su identidad política exterior.

⁶⁸ T. Cottier y D. Pluess, *op. cit.*, p. 93.

⁶⁹ J. Díez-Hochleitner y C. Espósito, "La Falta de Eficacia Directa de los Acuerdos OMC en la Unión Europea", *La Organización Mundial del Comercio y el Regionalismo Europeo*, Madrid, 2001, p. 70.

B) Asunto Nakajima

Con carácter excepcional los órganos jurisdiccionales comunitarios pueden controlar la legalidad de un acto de Derecho derivado en relación con las normas de la OMC, en el supuesto en que⁷⁰ la Comunidad tenga el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC, o el acto comunitario se remita expresamente a disposiciones precisas de la OMC, o cuando a la vista del tenor, del objeto y de la naturaleza de la disposición puede llegarse a la conclusión de que contiene una obligación clara, precisa e incondicional, que no se subordina, en su ejecución o en sus efectos, a la adopción de acto ulterior alguno (lo que se reitera, no se da como regla general en la normativa OMC). A este respecto ha sido especialmente relevante la STJCE de 7 de mayo de 1991, as. C-69/89 (Nakajima/Consejo) dictada durante la vigencia del antiguo GATT, que el propio TJCE, y en su caso el TPICE en el as. T-19/01 (Chiquita/Comisión de las Comunidades Europeas) ha interpretado a la luz de los Acuerdos OMC⁷¹.

Se ha sostenido con base en la sent. Nakajima del TJCE, como se pone de manifiesto en la STPICE de 3 de febrero de 2005, as. T-19/01, que: a) puede efectuarse el control jurisdiccional, con arreglo a las normas de la OMC, cuando el órgano legislativo de la Comunidad tenga el propósito de cumplir las obligaciones que se derivan de dichas normas, en cuyo caso su falta de efecto directo deja de ser relevante (“Chiquita” parte demandante en el as. T-19/01); b) la posibilidad de invocar las normas del GATT no se fundamenta en su efecto directo, sino en la existencia de un acto comunitario de aplicación de dichas

⁷⁰ STJCE de 23 de noviembre de 1999, Portugal/Consejo, C-149/96; de 12 de noviembre de 1998, Italia/Consejo, C-352/96, y de 5 de octubre de 1994, Alemania/Consejo C-280/93 (Plátanos).

⁷¹ Para determinar si el acto comunitario cuya legalidad se impugna fue adoptado con el objetivo de “cumplir una obligación particular asumida en el marco de los Acuerdos OMC”, en el sentido de la jurisprudencia Nakajima, es necesario analizar pormenorizadamente, por una parte, las características específicas de este acto y, por otra, las disposiciones pertinentes de los Acuerdos OMC invocados, igualmente, situación que no varía con las características que presenta el sistema OMC con respecto al antiguo GATT.

normas o en el que en todo caso se expresó la voluntad de aplicarla (Abogado General Tesauro as. C-53/96); c) se permite garantizar un control jurisdiccional estrictamente limitado, pero esencial para la protección del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (Abogado General Jacobs as. C-377/98); d) los requisitos para la aplicación de la jurisprudencia Nakajima son dos, de un lado, que la Comunidad tenga el propósito de acatar una obligación (*intention to comply*) y, que la obligación de que se trate sea una “obligación particular” derivada de los Acuerdos OMC, misma línea de argumentación, para la que resulta manifiesto que cuando la Comunidad tiene el propósito de acatar las normas de la OMC, dejan de tener sentido las preocupaciones que llevaron al TJCE a descartar el efecto directo de los Acuerdos OMC, más aún cuando en esos casos no podrá nunca suceder que la Comunidad se vea obligada a aplicar contra su voluntad las normas de la OMC. A *sensu* contrario, como lo ha sostenido la Comisión europea la razón de ser de la jurisprudencia Nakajima reside precisamente en que sólo se refiere, por definición, a supuestos en los que la Comunidad ya no dispone de ningún “margen de maniobra”, puesto que es ella la que ha decidido aplicar las normas derivadas de la OMC, así, el primero de estos requisitos no sería, el propósito de “acatar” (*to comply*), sino el de “cumplir” (*to implement*) una obligación particular (sent. Portugal/Consejo), los que no son idénticos, puesto que “acatar” tiene un significado mucho más amplio que “cumplir”, ya que es frecuente que un Estado o la Comunidad tengan la intención de acatar determinadas obligaciones, sin que ello signifique que pretendan cumplirlas. Además, obsérvese las siguientes consideraciones en las que se combinan una serie de interpretaciones:

i) Se ha sostenido que su aplicación se limita a los casos en los que el acto comunitario de que se trate se refiera expresamente a una norma concreta del GATT o de los Acuerdos OMC. Se critica que el acto comunitario enjuiciado en la sent. Nakajima no se refería a una norma concreta del GATT; el control jurisdiccional no puede depender de un requisito formal que quedaría totalmente al arbitrio del autor del acto de que se trate. Por su parte la Comisión y el TPICE entienden que se exige que el acto comunitario de que se trate se refiera expresamente a las

obligaciones particulares derivadas de las normas de la OMC que pretenda cumplir.

ii) Se aplica a los casos en los que la obligación derivada del GATT o de los Acuerdos OMC esté formulada en términos positivos. Para otros se trata Requisito artificial puesto que cualquier obligación positiva puede enunciarse en forma de prohibición. La sent. Nakajima, trata de la compatibilidad de la legislación comunitaria *antidumping* con el art. 1 del Acuerdo relativo a la aplicación del art. VI del GATT, disposición que contiene una obligación negativa. Para la Comisión y el TPICE “obligación particular”, debe ser una obligación positiva de actuar de una forma determinada, vg. Códigos *antidumping* del GATT, por el contrario, una recomendación o una resolución del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) no puede ser una “obligación particular”, puesto que sólo impone la obligación general de adaptar el acto a las normas de la OMC.

iii) Sólo se aplica a los supuestos en los que la obligación derivada del GATT-OMC haya sido incorporada al acto comunitario de que se trate o cuando éste adapte el ordenamiento jurídico comunitario a la misma. De otra parte se sostiene que en la sent. Italia/Consejo, se aplicó la jurisprudencia Nakajima, a pesar de que la Comunidad no había adaptado el ordenamiento jurídico comunitario a lo dispuesto en el art. XXIV⁷² aptdo. 6, del GATT. De acuerdo con la Comisión y el TPICE la sent. Italia/Consejo (Arroz), no invalida la interpretación de la jurisprudencia Nakajima. El Reglamento impugnado en aquel asunto tenía por objeto adaptar el ordenamiento jurídico comunitario a las normas derivadas de acuerdos bilaterales celebrados en el marco del GATT. Es requisito que el acto comunitario en cuestión incorpore una “obligación particular” asumida en el marco de la OMC al ordenamiento jurídico comunitario o adapte éste a lo exigido por la misma.

iv) Sólo se aplica a los casos en los que el único objetivo que pretenda alcanzar el acto comunitario impugnado sea la conformidad con las normas derivadas del GATT o de los Acuerdos OMC. Desde

⁷² A. Von Bogdandy y T. Makatsch, “Collision, Co-Existence or Co-Operation? Prospects for the Relationship between WTO Law and European Law”, *The EU and the WTO. Legal and Constitutional Issues*, Portland, 2001, pp. 131 y ss.

otra perspectiva se considera que es aplicable incluso cuando el acto impugnado persiga varios objetivos contradictorios, en cuyo caso la única limitación impuesta al órgano jurisdiccional es no romper el equilibrio alcanzado por el legislador. La Comisión y el TPICE entienden que hace falta que el legislador comunitario no persiga varios objetivos contradictorios.

Por lo demás, y en este orden de ideas, la regla que se desprende de la sent. Nakajima tiene como finalidad permitir al justiciable, con carácter excepcional, alegar incidentalmente la infracción por parte de la Comunidad o de sus Instituciones de las normas del GATT o de los Acuerdos OMC. Dado el carácter restrictivo de los citados requisitos, si se verifican permiten excepcionar el principio: los particulares no pueden invocar directamente las disposiciones de los Acuerdos OMC ante los órganos jurisdiccionales comunitarios, existen muy pocos ejemplos de la aplicación de la jurisprudencia Nakajima, básicamente se trata de recursos interpuestos, por vía incidental, contra Reglamentos *antidumping*⁷³. En suma, tanto el TJCE como el TPICE, generalmente se niegan a controlar la legalidad de un acto comunitario con arreglo a las disposiciones de los Acuerdos OMC. Ahora bien, la aplicación de la jurisprudencia derivada de la sent. Nakajima no se limita, *a priori*, al ámbito de las medidas *antidumping*, por lo que puede emplearse en otros ámbitos regulados por las normas de los Acuerdos OMC, como ha ocurrido excepcionalmente en la sent. Italia/Consejo (Arroz).

C) ADPIC

La Comisión europea sostuvo en su día, que el ADPIC estaba cubierto por la política comercial común, que por tanto la CE tenía competencia exclusiva (teoría de los poderes implícitos) derivada del Tratado o de disposiciones de carácter general, asimismo, que todas las disposiciones del ADPIC encontraban su correspondiente regulación en el Derecho comunitario derivado. Para esta Institución comunitaria, si la

⁷³ STJCE de 10 de marzo de 1992, NMB/Comisión, C-188/88; STPICE de 2 de mayo de 1995, NTN Corporation y Koyo Seiko/Consejo, ass. T-163/94 y T-165/94; de 5 de junio de 1996, NMB France y otros/Comisión, T-162/94, y de 15 de diciembre de 1999, Petrotub y República/Consejo, ass. T-33/98 y T-34/98.

CE no tuviera competencia exclusiva para la conclusión del ADPIC, el Mercado común se vería resquebrajado al interior, por el riesgo de distorsión de los intercambios y de la competencia, al exterior, dado que se verían falseadas artificialmente las posibilidades de competencia con países ajenos a la comunidad⁷⁴. Sin embargo, de acuerdo con el Dictamen 1/94, de 15 de noviembre de 1994 del TJCE⁷⁵, tanto la CE como sus Estados miembros tienen la posibilidad de legislar en materia de propiedad intelectual, sin embargo, se advierte que una vez que la CE ha legislado en una determinada materia, los Estados miembros ya no pueden legislar, ni derogar la legislación comunitaria. A su vez, del hecho de que la Comunidad elabore una norma en una determinada materia, no se infiere necesariamente el destierro completo de los Estados miembros del ámbito regulado, pues su exclusión está condicionada a que la norma comunitaria lo prevea expresamente o, si no lo hace, deberá verificarse su exhaustividad o comprobarse si la norma estatal entra en conflicto con la comunitaria⁷⁶. Si bien la CE dispone de competencia para armonizar las legislaciones nacionales y crear nuevos títulos supranacionales de propiedad intelectual, las diversas reglas de voto y de procedimiento para el ejercicio de cada una de tales competencias, se verían afectadas si la CE obtuviera competencia exclusiva externa en ese ámbito. A mayor abundamiento, interpretando la doctrina AETR (sent. de 31 de marzo de 1941, as. 22/70), la competencia externa de la comunidad sólo se convierte en exclusiva en la medida en que se hayan establecido normas comunes en

⁷⁴ M. T. Ortuño Baeza y A. Doral Álvarez, *op. cit.*, p. 83 y ss.

⁷⁵ La Comisión europea en su día defendió que la CE tenía competencia exclusiva para la conclusión de los Acuerdos OMC a pesar de la complejidad del nuevo régimen jurídico, basado en el principio de reciprocidad y mutuas ventajas, con temas tan novedosos del comercio internacional en un foro multilateral, como los servicios o aspectos de la protección de la propiedad intelectual. Dicha Institución previamente a su suscripción, solicitó al TJCE un Dictamen acerca del alcance de la competencia de la Comunidad para celebrar estos acuerdos, que se materializa en el Dictamen 1/94, de 15 de noviembre de 1994. M. T. Ortuño Baeza y A. Doral Álvarez, *op. cit.*, p. 83.

⁷⁶ A. Cebada Romero, *La Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea*, Madrid, p. 212.

la esfera interna⁷⁷. En este sentido, con excepción del Reglamento (CEE) nº 3842/86 del Consejo relativo a las mercancías con usurpación de marca, el ADPIC no está incluido dentro de la política comercial común. Se entiende entonces que la CE y sus Estados miembros celebraron los Acuerdos OMC, concretamente el ADPIC, en virtud de una competencia compartida, ahora bien, ello puede significar, de un lado, que la competencia pertenece de forma concurrente a la CE y a sus Estados miembros (competentes a partes iguales), resultando que ante cualquier cuestión referente, por ejemplo, al ADPIC⁷⁸ que pueda surgir, ambos tendrán que actuar de forma conjunta, de otro, que la CE es competente en determinadas materias y los Estados miembros en las restantes, interpretación ésta última coherente con el Dictamen 1/94⁷⁹.

Por otra parte, teniendo presente esta competencia compartida, concretamente en el caso del ADPIC, dado el margen de maniobra que permite, al ser de mínimos y de las variadas posibilidades de interpretación que posibilita, se han suscitado múltiples cuestiones respecto a su aplicación y efecto en el entorno comunitario europeo. Siguiendo con la jurisprudencia del TJCE, concretamente en relación con el ADPIC, como regla general sus disposiciones carecen de “efecto directo”, pues dada su naturaleza y su sistema no confieren derechos a los particulares que éstos puedan invocar directamente ante los jueces nacionales, sus normas tampoco pueden ser invocadas por los Estados

⁷⁷ J. M. Manuel Palomino, “El Dictamen 1/94 del TJCE sobre el reparto de competencias entre la comunidad y sus Estados miembros en la conclusión del acuerdo OMC, especial referencia al acuerdo sobre los ADPIC”, *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de Los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, t. I, Madrid, 1997, pp. 83-116.

⁷⁸ Si bien el ADPIC es un instrumento internacional que obliga a todos sus Miembros, éste no sustituye las normas de las que se dota un Mercado común, institucionalizado, como la UE. L. Berenguer Fuster, “La propuesta de Directiva sobre medidas y procedimientos para asegurar la efectividad de los derechos de propiedad intelectual. ¿Una medida adecuada para luchar contra la piratería y la falsificación?”, *Progresos nacionales y comunitarios en la efectiva protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual. Grupo Español AIPPI*, nº 36, 2004, p. 42.

⁷⁹ J. Bougeois, “La Unión Europea y el ADPIC: algunos comentarios”, *La Organización Mundial del Comercio y el Regionalismo Europeo*, Madrid, 2001, p. 192.

miembros. Sin embargo, la regla general ha sido matizada por el propio TJCE⁸⁰ en relación con determinadas normas ADPIC, quien reconoce que cuando: a) las autoridades judiciales deben aplicar sus normas nacionales, b) con objeto de proteger derechos de propiedad intelectual, c) pertenecientes a un ámbito en el que se aplique el ADPIC, d) sobre el que ya haya legislado la Comunidad, y e) dichas autoridades están obligadas a tener en cuenta, en la medida en que sea posible, el texto y la finalidad de dicho Acuerdo y, en particular, todas las circunstancias del asunto de que conozcan, a fin de garantizar un equilibrio entre los derechos y obligaciones contrapuestos, los del titular de los derechos de propiedad intelectual y los del supuesto infractor de los mismos. Entiende que cuando la disposición en cuestión puede aplicarse tanto a situaciones regidas por el Derecho nacional, como a situaciones regidas por el Derecho comunitario (como es el caso, pero sin limitarse, a las marcas STJCE de 16 de junio de 1998 *Hermès*, C-53/96), es competente para analizar la legalidad de la normativa comunitaria a la luz del ADPIC.

Concretamente las Instituciones comunitarias en aquellas materias en las que pueden normalizar la propiedad intelectual, y especialmente en las que tienen una competencia exclusiva, como es el caso del comercio de mercancías con usurpación de marca, y de las medidas que se han de adoptar en las fronteras para garantizar la observancia de los derechos de propiedad intelectual, deben tener en cuenta los términos

⁸⁰ Por razones políticas, más que jurídicas, el TJCE formalmente mantiene su postura tradicional que tenía respecto al antiguo GATT, aferrándose a la idea de que la situación es igual pese a la sustitución del mismo por la OMC, sin embargo, se ha conseguido que este Tribunal, por lo menos en relación con algunas disposiciones del ADPIC, aunque no lo reconozca expresamente y este descrito por la doctrina como “interpretación consistente”, “efecto indirecto” o incluso “invocabilidad de interpretación”, acepte efecto directo a normas contenidas en dicho Acuerdo. Lo que no obsta para que siga negando este efecto a otras normas de la OMC, como lo hiciera en el asunto *Alemania/Consejo* y en el caso *Portugal/Consejo*, lo que se explica, para algunos, en el carácter mixto del ADPIC, del que carecen otras normas OMC invocadas en tales asuntos, las que pertenecían a Acuerdos donde las instituciones comunitarias poseían competencia exclusiva en el marco de la política comercial común. J. García López, “Una nueva secuencia en el proceso iniciado con los asuntos *Hermès* y *Christian Dior*. Cometario a la sentencia *Schieving-Nijstad*”, *La Ley*, nº 6, 2001, p.1604-1606.

negociados en el marco de la OMC. Por otra parte, el TJCE entiende que respecto a los ámbitos en los que la Comunidad aún no ha legislado, corresponde a los Estados miembros la competencia para determinar el efecto del ADPIC, y determinar la protección de los derechos de propiedad intelectual y de las medidas adoptadas con este fin por las autoridades judiciales. La normativa comunitaria vigente sobre propiedad intelectual sólo cubre una parte de las materias contempladas por el ADPIC, al parecer entonces, sigue latente la posibilidad de que los Estados comunitarios realicen interpretaciones divergentes al ejercer su derecho a aplicar el Acuerdos ADPIC, pudiendo el órgano jurisdiccional nacional determinar libremente si éste puede, y debe, ser aplicado directamente según su Derecho constitucional, como ocurre con normativa incluida en el CUP y la Convención de Berna que esté comprendida en el ADPIC que ha sido aplicada directamente por los Tribunales nacionales⁸¹.

4. Normativa ADPIC: aumento de los niveles de protección

A) Punto de partida

Desde el preámbulo del ADPIC se reconoce expresamente la necesidad de elaborar nuevas normas y disciplinas relativas a aspectos tales como, la provisión de normas y principios adecuados relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, la provisión de medios eficaces y apropiados para hacerlos respetar, para lo que considera las diferencias entre los sistemas jurídicos nacionales. Consecuente con ello, en atención a la naturaleza y alcance de las obligaciones adquiridas, establece (art. 1º, aptdo. 1), que sus Miembros aplicarán las disposiciones del mismo, pudiendo prever en su legislación una protección más amplia que la exigida por este Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja sus disposiciones, permitiendo además, establecer libremente el método adecuado para aplicar sus disposiciones, en el marco de su propio sistema y práctica jurídica. Las diferencias entre sus Miembros y la contraposición de intereses, se reflejan en una

⁸¹ T. Cottier y D. Pluess, *op. cit.*, pp. 85-86.

normativa flexible, con varias disposiciones con redacción ambigua⁸², que abona el terreno a interpretaciones, en ocasiones divergentes. Principalmente con base en algunas observaciones que en su día expuso la OMPI, relativas a las implicaciones del ADPIC en los Tratados que administraba en ese entonces⁸³, y en su caso en atención a la interpretación que ha dado a varias de sus disposiciones el TJCE, se efectúan algunas consideraciones en los siguientes apartados.

B) Derechos protegidos

El ADPIC no contiene ninguna definición expresa de lo que el propio Acuerdo entiende por “derechos de propiedad intelectual”, la que sin embargo, como lo entiende el TJCE, puede extractarse e interpretarse en su contexto y a la luz de su objeto fundamental (párrafo primero de su preámbulo) y de su finalidad. Teniendo presente: a) el reconocimiento de las Partes contratantes de la necesidad de elaborar nuevas normas y disciplinas relativas a los supuestos contenidos en el párrafo segundo del preámbulo, b) el reconocimiento de la necesidad de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionados con el comercio internacional de mercancías falsificadas y de que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados, c) la naturaleza y alcance de las obligaciones del ADPIC, sus Miembros pueden establecer libremente el método adecuado para su observancia, en el marco de su propio sistema y práctica jurídica, d) la adquisición y mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y procedimientos contradictorios relacionados (art. 62 que constituye su Parte IV), que sean razonables, incluidos procedimientos de otorgamiento o registro, los que sin embargo, no son una condición indispensable para la adquisición o el mantenimiento de un derecho de propiedad intelectual en el sentido del ADPIC. Adicionalmente,

⁸² El conflicto de intereses entre los participantes de la Ronda Uruguay se resolvió construyendo ambigüedad, para que cada quien interprete según su conveniencia. J. Watal, *Intellectual Property in the WTO and Developing Countries*, Boston, 2001, p. 7.

⁸³ OMPI, “Implicaciones del Acuerdo sobre los ADPIC en los tratados administrados por la OMPI”, *Revista de Derecho privado*, Bogotá, n° 19-20, junio 1997, pp. 207-270.

considera que forma parte fundamental del objeto del ADPIC⁸⁴, que permite concretar el concepto de derecho de propiedad intelectual en el marco de dicho Acuerdo, el fortalecimiento y armonización de la protección de la propiedad intelectual a escala mundial (Dictamen 1/94 del TJCE), así como (preámbulo reflejado en el art. 41, aptdos. 1 y 2): reducir las distorsiones y obstáculos en el comercio internacional, fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, garantizar que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo.

El ADPIC al circunscribir los derechos de propiedad intelectual a las categorías objeto de su protección (Secciones 1 a 7 de la Parte II), comprende bajo esta denominación a los derechos de autor y derechos conexos, cuya protección abarca las expresiones pero no las ideas, recogiendo para los primeros el requisito de la originalidad, aún cuando hay derechos *sui generis* como los que se otorgan sobre las bases de datos; a las marcas de fábrica o de comercio, a las indicaciones geográficas, con su función identificadora e individualizadora de determinado origen (empresarial o geográfico), protegidas con el fin de evitar la competencia desleal y evitar la confusión en los consumidores; a las patentes, los dibujos y modelos industriales, los esquemas de trazado de los circuitos integrados, estableciendo las directrices para la transferencia de tecnología; a la protección de la información no divulgada y control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales. Particularmente en el entorno comunitario europeo el TJCE, en relación con los derechos protegidos por el ADPIC, entiende que el mismo incluye, entre otros derechos, a las marcas comunitarias, los nombres comerciales (STJCE de 16 de noviembre de 2004, as. C-245/02 Anheuser-Busch). La protección de este último derecho industrial, para el referido Tribunal, ha sido incorporada al ADPIC, en virtud de su art. 2 ADPIC, que remite al CUP, en cuyo art. 8 “El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación

⁸⁴ D. Sancho Villa, “Disposiciones generales y principios básicos del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”, *Pe. I.: Revista de la Propiedad Intelectual*, nº 5, mayo-agosto 2000, pp. 65-88.

de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio”, de donde resulta que los Miembros de la OMC están obligados a su protección⁸⁵.

B) Trato nacional y NMF

Con base en la nacionalidad, el ADPIC establece criterios similares a los recogidos en el CUP⁸⁶, la Convención de Berna⁸⁷ y la Convención de Roma, en lo que se refiere a quienes son beneficiarios de la protección recogida en el ADPIC (art. 1), dando continuidad, con carácter fundamental, al principio de territorialidad o *lex loci protectionis*, de larga tradición en este ámbito, el que acopla dentro de un marco fluido de relaciones comerciales⁸⁸. Al tiempo se sigue con la postura normativa de establecimiento de estándares mínimos de protección, que en ocasiones son también máximos, lo que palia en cierta forma el efecto de la territorialidad, pues los titulares de derechos intelectuales, podrían proteger, por ejemplo, sus invenciones en otras latitudes, incentivándose la exportación de sus productos. En determinadas materias el ADPIC se aparta o va más allá de dichos Convenios tradicionales, en atención a los

⁸⁵ Vid. informe del Órgano de Apelación creado en el seno de la OMC de 2 de enero de 2002, EE UU – Art. 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998 (AB-2001-7), WT/DS/176/AB/R, punto 186.

⁸⁶ En el CUP la definición del trato nacional abarca también a los domiciliados y a los que tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los Estados contratantes (art. 3). Lo determinante es que el trato nacional impone una eliminación de la discriminación por razón de la nacionalidad, discriminación que podría proyectarse en dos planos: el de la adquisición del derecho y el de la protección del mismo. Por ejemplo, en el ámbito de las DO el principio del trato nacional no impide que las normas internas de los Estados reconozcan o protejan denominaciones extranjeras, sino que apliquen sus disposiciones internas de manera igual a nacionales y extranjeros. P. Jiménez Blanco, *Las denominaciones de origen...*, op. cit., pp. 80 y ss.

⁸⁷ Los posibles conflictos de interpretación entre estos Convenios y el ADPIC, de acuerdo con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), se resolverían en favor de este último, teniendo presente además, su conformidad con el principio de no discriminación y de modo que no sea utilizada su interpretación como instrumento de retaliación. A. Subramanian y J. Watal, “Can TRIPs Serve as an Enforcement Device for Developing Countries in the WTO?”, *Journal of International Economic Law*, Bristol, vol. 3, septiembre 2000, p. 411.

⁸⁸ J. C. Fernández Rozas, *Sistema del Comercio Internacional...*, op. cit., p. 113.

intereses que persigue, tendientes a conseguir el nivel de protección alcanzado en los países desarrollados. Concretamente conforme al art. 2 del ADPIC, los Estados Miembros de la OMC quedan obligados, sean o no parte del CUP, a aplicar respecto de los demás Miembros, sus disposiciones y normas contenidas en los arts. 1 a 12 y art. 19, en su versión de Estocolmo (1967). Esto no implica que los Miembros de la OMC tengan, si aún no son parte, que ratificar o adherirse al CUP en versión de Estocolmo, sino que se trata de una incorporación por remisión de sus normas sustantivas, lo que viene a universalizarlas⁸⁹. Al tiempo, el ADPIC establece asimismo la salvaguardia de que ninguna disposición de la Parte I a IV irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros pueden tener entre sí en virtud del CUP.

En los arts. 3 y 4 del ADPIC el termino “protección” se entiende comprensivo de los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia, así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente este Acuerdo⁹⁰. El principio de trato nacional⁹¹ (art. 3 ADPIC), el que regula en términos similares a los previstos en el CUP⁹² y en la Convención de Berna. Específicamente ésta última (art. 5) declara que todo autor de una obra protegida gozará en cualquier país de la Unión de Berna que no sea el de origen de la obra, de los mismos derechos que tengan los nacionales, sin que sea necesaria ninguna formalidad de inscripción y con independencia de sí en el país de origen

⁸⁹ J. L. Barbero Checa, “El ADPIC (TRIPS) y las marcas”, *Jornada de estudio sobre los Acuerdos ADPIC (TRIPS), TLT y Protocolo del Arreglo de Madrid*, Madrid, 1998, p. 49.

⁹⁰ A. Ortiz-Arce de la Fuente y J. A. García López, *op. cit.*, p. 521.

⁹¹ El trato nacional ha sido tradicionalmente limitado con la regla de la reciprocidad, la que puede ser material o formal. S. Stewart, *op. cit.*, pp. 39, 41.

⁹² En la medida en que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados, el principio de trato nacional se aplica a los titulares en vez de a los productos (GATT) o servicios (GATS). El CUP contempla el trato nacional sobre la base de la nacionalidad, el que extiende a aquellos nacionales de países no signatarios que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la Unión. C. M. Correa, “Innovation and Diffusion of Technology. Pro-competitive measures under TRIPS to promote Technology diffusion in developing countries”, *Global Intellectual Property Rights: Knowledge, Access and Development*, Nueva York, 2002, p. 42.

está protegida la obra. Para el caso de los titulares de derechos conexos - artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión- el ADPIC no acoge plenamente el principio de trato nacional que contempla la Convención de Roma, aplicándose este principio, sólo para aquellos derechos conexos previstos y regulados expresamente en el ADPIC⁹³. Se permite, además, utilizar la posibilidad que concede tanto la Convención de Berna como la Convención de Roma de aplicar el principio de reciprocidad⁹⁴, cuando un país ajeno a estos Convenios no proteja suficientemente a los nacionales de algún Estado firmante de los mismos.

Como novedad en la esfera internacional, el ADPIC recoge el principio de NMF (art. 4), con el que, a pesar de los escasos asuntos en los que tendría efectivamente aplicación, se espera que aumenten los niveles de protección. Este principio (art. 4.d) tiene excepciones, de las que pueden valerse: los países que hayan concedido esas ventajas o privilegios en virtud de Acuerdos que no se limiten exclusivamente a aspectos de la protección de la propiedad intelectual; a los que se hayan otorgado bajo las disposiciones de la Convención de Berna o de la Convención de Roma; a los derivados de Acuerdos internacionales en vigor antes de la OMC, bajo circunstancias, como cuando lo notifiquen al Consejo de los ADPIC y no constituyan una discriminación arbitraria contra los nacionales de otros Miembros; también puede excepcionarse en el caso de derechos conexos que no están previstos en el ADPIC.

D) Agotamiento de derechos intelectuales

El agotamiento (*exhaustion*) de los derechos de propiedad intelectual no tiene una disposición equivalente en el CUP, ni en la Convención de Berna, los que prefirieron no hacer pronunciamiento alguno al respecto,

⁹³ S. Von Lewinski, "National Treatment, reciprocity and retorsion - the Case of Public Lending Right. GATT or WIPO? New Ways in the International Protection of Intellectual Property", *IIC-Studies*, vol. 11, 1989, pp. 43-51.

⁹⁴ El ADPIC al buscar la armonización de derechos sustantivos de propiedad intelectual, hace que el trato nacional sea interpretado en el contexto de reciprocidad material, en vez del de mínimos de protección. C. M. Correa, "Innovation and Diffusion of Technology...", *op. cit.*, p. 42.

tema al que si alude el ADPIC (art. 6), pero precisamente, para dejarlo fuera del sistema OMC, de su mecanismo de solución de diferencias, habida cuenta de la contraposición de intereses que se da en esta materia. Esta exclusión podría interpretarse como que cada parte determine en su territorio lo que considere más conveniente, pudiendo introducir o no el agotamiento internacional, libertad que se encuentra limitada por los principios de trato nacional y la cláusula de la NMF⁹⁵. El Acuerdo no aporta una solución específica en lo que toca a libre circulación de mercancías e importaciones paralelas o comercio gris, comercio este basado en productos originales distribuidos por un tercero al margen de la red comercial del titular del derecho intelectual y sin su autorización, importaciones que incomodan al sector industrial, que se opone básicamente por los costes en que incurren y, que no experimenta pero que benefician al importador paralelo, y que alientan al sector comercial, a los consumidores, pues contribuye al abaratamiento de los productos, al abastecimiento del mercado, evitan el pago de rentas monopólicas⁹⁶, aunque también es cierto que los derechos de propiedad intelectual no son la causa principal de que existan diferencias de precios, además que existen elementos que condicionan tales precios como las especificaciones tecnológicas y las exigencias normativas, controles de precios que pueden variar de un territorio a otro.

Los derechos de propiedad intelectual se protegen para determinado territorio (de un país o de un conjunto de países), lo que posibilita que los productores puedan, en principio, compartimentar determinado mercado, ámbito territorial que permite clasificar la figura del agotamiento en nacional, supranacional, internacional, o incluso regional, éste último que ha propiciado valiosa jurisprudencia y doctrina, en la región europea. Hay quienes consideran teóricamente indefendible el agotamiento internacional, el que se cuestiona especialmente en el sector farmacéutico, dada la tendencia de algunos países a reducir el valor de las patentes mediante el establecimiento de licencias obligatorias, entre otros mecanismos como el control de

⁹⁵ J. Reinbothe y A. Howard, "The State of Play in the Negotiations on Trips", *EIPR*, nº 5, 1991, p. 159.

⁹⁶ J. J. Cristiani, *op. cit.*, p. 111.

precios, por lo que se aboga además porque se evalué la conveniencia o no de establecer el agotamiento dependiendo, más que del ámbito territorial, de la categoría de productos o sectores involucrados. Para otros, el agotamiento internacional es una obligación derivada del GATT, concretamente derivada del principio de trato nacional y de la prohibición de las restricciones al comercio arbitrarias e injustificadas⁹⁷.

E) Derechos de autor y derechos conexos

Concretando aún más la relación de la Convención de Berna con el ADPIC, éste último excluye (deja por fuera del sistema OMC) los derechos que se derivan del art. 6bis del primero, que contempla los llamados derechos morales⁹⁸, clasificados normalmente en el derecho de paternidad y el derecho de respeto. Sin embargo, el ADPIC no especifica cuáles son los derechos que se derivan del referido art. 6bis, manifestándose, que puede ser el derecho previsto en el art. 10.3 de la Convención de Berna, que establece que debe respetarse el citado derecho de paternidad, lo cual resulta también aplicable al art. IV.3 del Anexo a la misma Convención, además, parece que también se excluye la aplicación de su art. 11bis.2. En esta misma línea de argumentación en virtud del art. 2, párrafo 2, del ADPIC “Ninguna disposición de las partes I al IV del presente Acuerdo (y el art. 9 está en la Parte II) irá en detrimento de las obligaciones que los miembros puedan tener entre sí en virtud de... Convención de Berna...”, parecería que un Miembro de la OMC que no es parte en dicha Convención no estaría obligado a aplicar

⁹⁷ T. de las Heras, “El agotamiento del derecho de marca en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia”, *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia, Homenaje a A. Bercovitz*, Barcelona, 2005, pp. 616, 617.

⁹⁸ La doctrina de los derechos morales refleja la idea de que el autor tiene un especial interés en su obra, que va más allá de motivos económicos, en tal sentido, puede decidir que sea conocida o no su condición de autor, bajo su nombre o un seudónimo, evitar que su reputación sea dañada por alteraciones de su obra, tener libertad de elegir como y cuando dar a conocer su obra y si lo prefiere retirarla del mercado. La protección de los derechos morales se inició en Francia, los que se van reconociendo en la jurisprudencia de la Europa continental de los siglos XVII y XVIII. M. T. Sundara Rajan, “Moral Rights in Information Technology: A new Kind of ‘Personal Right’?”, *International Journal of Law and Information Technology*, vol. 12, 2004, p. 33.

las disposiciones relativas a los derechos morales y a los derechos que se deriven de éstos, pero uno que lo sea de ambos, deberá aplicar estas disposiciones, no solamente a nacionales de Miembros de la OMC que sean parte en la Convención de Berna, sino también, en virtud del principio de trato nacional y de NMF, en sus relaciones con nacionales de Miembros de la OMC que no son parte en la Convención de Berna⁹⁹.

De otro lado, se establece en el ADPIC, *expressis verbis*, la protección de los programas de ordenador (art. 10) como obras literarias, protección de tales programas que no es expresa en la Convención de Berna, pero que, con no poca polémica, podrían entenderse incluidos en la misma¹⁰⁰. Esta referencia expresa en el ADPIC va dirigida a eliminar la posibilidad de considerarlos como obras artísticas, especialmente como obras de arte aplicado que, tal como lo establece la Convención de Berna, tienen una duración mínima inferior a la protección general. En cuanto a las compilaciones de datos (igual art. 10 ADPIC), no se menciona expresamente que sean protegidas como obras, no obstante, la consideración podría estar implícita, habida cuenta de su ubicación sistemática en el apartado relativo a derechos de autor; así como la utilización en su art. 10 de algunos elementos sustanciales propios del art. 2.5 de la Convención de Berna. Por su parte el art. 11 del ADPIC, que no encuentra disposición semejante en la Convención de Berna y cuya inclusión en el ADPIC fue ampliamente controvertida¹⁰¹, como regla general, reconoce a los autores, el derecho a autorizar o prohibir el “alquiler” comercial de sus obras (originales o de sus copias), al menos respecto a los programas de ordenador y a las obras cinematográficas. En este último caso, no existe la obligación de conceder ese derecho cuando el alquiler no supone una importante restricción al derecho de

⁹⁹ OMPI, “Implicaciones del Acuerdo sobre los ADPIC...”, *op. cit.*, p. 215.

¹⁰⁰ La problemática de protección legal de los programas de ordenador cobró importancia desde que era posible su comercialización con independencia del hardware, que se propulsó con el software estándar o en paquete. Lo que se refleja en el hecho de que antes de 1983, sólo Filipinas, EE UU y Bulgaria, habían regulado al respecto. C. M. Correa, *Expansión y fortalecimiento...*, *op. cit.*, p. 301.

¹⁰¹ Esta prerrogativa encontró oposición en los países en vías de desarrollo, toda vez que significaba una provisión superior a las fijadas en la Convención de Berna (Berna-plus), tildada de inequitativa desde la perspectiva de los consumidores, frente a los titulares de derechos. J. Watal, *op. cit.*, p. 222.

reproducción que posee el autor. Se estipulan además excepciones a tales prerrogativas, para el caso de los programas de ordenador, en la medida en que se excluye de la protección el alquiler cuyo objeto esencial no sea el programa considerado como tal; para las obras cinematográficas, en el sentido en que, el reconocimiento de un derecho de arrendamiento sobre dichas obras dependerá de la situación que exista en el país o en otro Miembro de la OMC, para esta clase de obras.

Por lo demás, en materia de duración de la protección de los derechos de autor (art. 12 ADPIC), en la Convención de Berna se establece como regla general un estándar mínimo de protección de 50 años, contados a partir de la muerte del autor, con algunas excepciones en el caso de derechos sobre una obra cinematográfica, fotográfica, de arte aplicado y anónima o seudónima, obras cinematográficas cuya duración afecta el ADPIC, pues en ciertos casos la duración mínima de protección será más larga en virtud de éste último, especialmente en aquellos casos, en los que la primera vez que la obra haya sido lícitamente accesible al público, en una forma distinta a la publicación, y en otros casos, más atípicos, será a la inversa, tal como ocurriría si la obra no se publica dentro de los 50 años, pero se hace de otro modo accesible al público, lo que a su vez puede aplicarse respecto a las obras anónimas y seudónimas. En el caso de las obras fotográficas y de arte aplicado el ADPIC no afecta las reglas de la Convención de Berna, toda vez que las mismas no se encuentran en el ámbito de aplicación de este art. 12 del ADPIC.

Concretamente respecto al art. 9 del ADPIC en concordancia con el art. 3 de idéntico Acuerdo, el TJCE ha destacado que el aptdo. 1 de éste último, al establecer que los Estados signatarios observarán los arts. 1 al 21 y el Apéndice de la Convención de Berna, ha recogido las restricciones que permite el art. 7, aptdo. 8, de ésta última, esto es, que el plazo de protección de los derechos de propiedad intelectual en el mismo estipulado, será en todos los casos, el establecido por la ley del país en el que la protección se reclame, obviamente respetando el estándar mínimo (STJCE de 6 de junio de 2002, as. C-360/00 Land Hessen).

Por su parte, el art. 14 del ADPIC alude a los derechos conexos o *related rights*, aunque en los documentos de la OMPI normalmente se

utiliza la expresión *neighboring rights*, que designan los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. En materia de fijación de interpretaciones o ejecuciones, la cobertura del ADPIC, es menor que la establecida en la Convención de Roma (art. 7.1), pues el primero, sólo abarca la fijación de una interpretación o ejecución de un fonograma en directo. Por su parte, la segunda frase del párrafo 3 del art. 14 del ADPIC “la posibilidad de impedir los actos antes mencionados, a reserva de lo dispuesto en la Convención de Berna”, elimina la posibilidad que se entiende establecida en el art. 7 de la Convención de Roma, para elegir entre varios mecanismos de protección, en la medida en que si de lo que se trata es de la protección del derecho de autor, que está sujeta al Convención de Berna, concretamente las relativas al derecho de radiodifusión (art. 11*bis*), reconoce únicamente un medio para la protección, cual es, la concesión de un derecho exclusivo de autorización¹⁰².

F) Marcas de fábrica o de comercio

Las marcas se encuentran contempladas en los arts. 15 a 21 del ADPIC, el que al igual que el CUP, estipula reglas específicas para la protección de las marcas notorias¹⁰³, que el primero aumenta, pues no sólo la extiende a las marcas de servicios, sino que a su vez, bajo determinadas condiciones, abarcaría productos y servicios dispares. Particularmente el TJCE (STJCE de 16 de noviembre de 2004, as. C-245/02) considera que el art. 15 del ADPIC incluye, la garantía de

¹⁰² OMPI, “Implicaciones del Acuerdo sobre los ADPIC...”, *op. cit.*, p. 226.

¹⁰³ De acuerdo con el art. 6*bis* del CUP las marcas notorias deben ser protegidas dada su naturaleza, aunque no estén registradas o no se usen en el país en el que se reclama la protección. La marca notoria debe ser usada por su titular o bajo su control, pero no necesariamente en el país en el que se reclama la protección, artículo que permite entender que la marca puede ser notoria en dicho país, por ejemplo a través de la publicidad que puede ser conocida en el mismo. Algunos Estados parte condicionan su protección a que el uso de la marca se lleve a efecto en su territorio.

procedencia que constituye la función esencial de la marca¹⁰⁴, a su vez que el art. 16 de idéntico Acuerdo, confiere al titular de una marca registrada un nivel mínimo de derechos exclusivos acordado en el ámbito internacional, que todos los miembros de la OMC deben garantizar en su legislación nacional, derechos exclusivos que protegen al titular frente a cualquier violación de la marca registrada que puedan efectuar terceros no autorizados¹⁰⁵, igualmente recuerda que en el sentido de la primera frase del aptdo. 1, del art. 16, un nombre comercial puede constituir un signo. Entiende que el objeto del art. 16 es conferir al titular de una marca el derecho exclusivo de impedir que un tercero la use cuando este uso menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial, lo que se verifica con el objetivo general del ADPIC, que consiste en garantizar un equilibrio entre la finalidad de reducir las distorsiones y los obstáculos al comercio internacional y la de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual, de modo que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo. Ha resaltado además, que para que se cumplan los presupuestos del art. 16, de un lado, el uso del signo debe efectuarse (versiones auténticas): *au cours d'opérations commerciales*, *in the course of trade*, en el curso de operaciones comerciales, y *pour des produits, for goods*, para bienes, de otro, el derecho exclusivo no puede afectar a ningún “derecho existente con anterioridad”, que implica que: el tercero pueda invocar un derecho comprendido en el ámbito de aplicación material del ADPIC, se trate de un derecho “existente”, el fundamento jurídico de este derecho debe

¹⁰⁴ El uso de las marcas se remonta a milenios, las primeras que se conocen datan de la edad de piedra, cuando se marcaban las cavernas como señal de propiedad. La primera normativa en esta materia se atribuye a la *Bakers' Marking Law* del Parlamento Británico (1262), pero el precedente de las marcas modernas lo constituyen las llamadas *Merchants' marks* o marcas personales, usadas en los siglos XIII-XVI, como indicadores de la fuente de procedencia y de la calidad del producto. OMPI, “Trademarks Past and Present”, *WIPO Magazine*, Ginebra, nº 2, marzo-abril 2005, p. 8.

¹⁰⁵ Vg. informe del Órgano de Apelación creado en el seno de la OMC de 2 de enero de 2002, EE UU – Art. 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998 (AB-2001-7), WT/DS/176/AB/R, punto 186.

preceder en el tiempo a la obtención de la marca con la que supuestamente entra en conflicto, expresión del principio de la primacía del título de exclusividad anterior, que constituye uno de los pilares del Derecho de marcas y, con carácter más general, de todo el Derecho de la propiedad industrial. Por lo demás, en relación con estos arts. 15 y 16 del ADPIC, el TJCE ha examinado asimismo, el art. 17, según el cual los Miembros de la OMC pueden establecer excepciones limitadas en relación con los derechos conferidos por la marca, siempre que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos de su titular y de terceros, *vg.* se permite el uso leal de términos descriptivos, el uso de buena fe del signo por un tercero, en particular, si se trata de la indicación de su nombre o de su dirección, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

De otro lado, en cuanto al uso de la marca, tanto en el CUP, como en el ADPIC, se contempla con carácter permisivo, la posibilidad de que la falta de uso de una marca sea sancionada con la anulación de su registro, no se establece entonces una obligación de uso, sus Miembros pueden o no, establecer el uso como condición para el registro de la marca o para mantenerlo. Ahora bien, el CUP determina que si un Estado parte opta por exigir el uso de la marca para mantener la protección, ésta sólo puede ser cancelada por falta de uso en un periodo razonable de tiempo y siempre que no exista una causa justificada para ello, período que el ADPIC concreta en un término mínimo de 3 años, al tiempo que prohíbe cualquier complicación injustificada del uso de la marca (art. 20)¹⁰⁶ que no se complicará injustificadamente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales.

¹⁰⁶ Se entiende que este artículo es claro al establecer un estándar de protección relativo al uso de la marca, pero no previene que un Miembro prohíba o restrinja tal uso. B. McGrady, *op. cit.*, p. 60.

G) Indicaciones geográficas

Especial importancia tienen en el ADPIC las indicaciones geográficas¹⁰⁷ (arts. 22 a 24), a las que hace extensivas sus disposiciones generales y principios básicos¹⁰⁸, tales como el de trato de nacional y de la NMF, asimismo, las disposiciones pertinentes del CUP relativas a indicaciones de procedencia y denominaciones de origen¹⁰⁹. De acuerdo con el art. 22 ADPIC, aptdo. 1, son “indicaciones geográficas”¹¹⁰ las indicaciones que identifiquen un producto¹¹¹ como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Por su parte, el art. 23, aptdo. 3 ADPIC dispone que en caso de Indicaciones

¹⁰⁷ Mencionar dos tratados especiales administrados por la OMPI en esta materia: Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos (1891) y el Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (1958).

¹⁰⁸ Vid. A. Casado, “El Acuerdo TRIP's y las denominaciones geográficas”, *La Ley*, nº 3, 1995, pp. 860-870.

¹⁰⁹ La denominación de origen, a diferencia de las indicaciones de procedencia, necesita de un reconocimiento estatal ya sea legislado, administrativo o judicial. El CUP art. 1.2 al indicar la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, al introducir la disyuntiva “o” ha suscitado discusión debido fundamentalmente a que no puede producirse una equiparación entre las mismas. En la Conferencia de Lisboa de 1958 se pretendió sustituir la conjunción “o” por la “y” siendo rechazada esta propuesta por entender que, al tener la misma naturaleza jurídica y el ser la única diferencia entre ellas una distinción basada en un contenido concreto de protección, nada impedía que los preceptos que se aplicaran a falsas indicaciones de procedencia pudieran contribuir a la protección de las DO. Desde esa perspectiva los arts. 9, 10 y 10ter serían aplicables a las DO. P. Jiménez Blanco, *Las denominaciones de origen...*, op. cit., pp. 46, 77.

¹¹⁰ Vid. J. R. Desmond, “The Protection of Geographical Indications”, *Colección de trabajos sobre propiedad industrial en homenaje a Marcelli Curell Suñol*, Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, Barcelona, 2000, pp. 425-438.

¹¹¹ Uno de los reparos que presenta la definición de indicación geográfica del ADPIC es que no se extiende (no alude) a los servicios. Aunque esta aplicación puede plantear algunos problemas en determinados ordenamientos, tiende a reconocerse esta ampliación.

geográficas homónimas de vinos, la protección se concederá a cada indicación y que cada miembro de la OMC establecerá las condiciones prácticas en que se diferenciarán entre sí las indicaciones homónimas de que se trate, teniendo en cuenta la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error. El art. 24, aptdo. 4 ADPIC, establece que ninguna de las disposiciones de la Sección 3 impondrá a un Miembro de la OMC la obligación de impedir el uso continuado y similar de una determinada Indicación geográfica de otro Miembro, que identifique vinos o bebidas espirituosas en relación con bienes o servicios, por ninguno de sus nacionales o residentes en su territorio que hayan utilizado esa indicación geográfica de manera continua para esos mismos bienes o servicios, u otros afines, en el territorio de ese miembro bien durante diez años como mínimo antes del 15 de abril de 1994, o bien de buena fe, antes de esa fecha. Se observa así que gozan de una protección reforzada las indicaciones geográficas en el sector de los vinos y bebidas espirituosas, protección que, por ejemplo para Sri Lanka, Suiza, UE, debe extenderse de manera específica a otros sectores, a lo que se oponen países como Australia, Canadá, Guatemala, Nueva Zelanda, Paraguay, Filipinas y EE UU. Resalta además, la protección que se dispensa a las indicaciones geográficas en el ámbito de la UE, cuyo tratamiento diferenciado respecto a las indicaciones ajenas a la misma, han propiciado una diferencia con EE UU, debatida en terrenos OMC¹¹².

En la UE, el TJCE (sent. de 12 de mayo 2005, as. C-347/03 ERS/Ministero delle Politiche Agricole e Forestali), ha indicado por ejemplo, que del ADPIC se desprende con claridad, que, si bien la Comunidad no está obligada a prohibir el uso continuado y similar de una indicación geográfica particular de otro Miembro de la OMC que identifique vinos o bebidas espirituosas, que efectúe un nacional de un Estado miembro de la UE o por una persona domiciliada en el territorio de un Estado miembro de la UE, tampoco se opone al establecimiento

¹¹² M. Noda, "Battles over Geographic Indications Continue", *Global Intellectual Property Asset Management Report, World Trade Executive*, vol. 7, mayo 2005, pp. 13-15.

de tal prohibición, pues entiende que el ADPIC establece una facultad y no una obligación de proteger cada una de las denominaciones homónimas. Igualmente señala, en relación con al art. 24, aptdo. 6 del ADPIC, que éste permite, en concreto a la Comunidad como Miembro de la OMC, aplicar lo dispuesto en el citado Acuerdo en el caso de una indicación geográfica de cualquier otro Miembro de la OMC utilizada con respecto a los productos vitivinícolas para los cuales la indicación pertinente es idéntica a la denominación habitual de una variedad de uva existente en el territorio de un Estado miembro en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo OMC, disposición que también establece una facultad y no una obligación de la Comunidad de proteger una variedad de uva o de vid comunitaria, en particular, si existe una indicación geográfica homónima de un vino originario de un país tercero. En este contexto, para el TJCE los referidos arts. 22 a 24 deben interpretarse, cuando haya por ejemplo una homonimia entre una indicación geográfica de un país tercero y una denominación que toma el nombre de una variedad de vid utilizado para designar y presentar algunos vinos comunitarios que se elaboran con ella, en el sentido de que tales disposiciones no exigen que dicha denominación pueda seguir siendo utilizada en el futuro, aún cuando concorra la doble circunstancia de que haya sido utilizada anteriormente por los productores correspondientes, bien de buena fe, bien durante al menos diez años antes del 15 de abril de 1994, y de que indique claramente el país, la región o la zona de origen del vino protegido, para no inducir a error a los consumidores.

H) Patentes y otros derechos industriales

El art. 25 ADPIC establece las condiciones para la protección de los dibujos y modelos industriales y en su art. 26 alude a su protección, la que también exige el CUP, sólo que el primero a diferencia del segundo, contempla disposiciones específicas relativas a los dibujos o modelos textiles. El ADPIC (art. 39) liga a su vez al CUP la protección otorgada a la información no divulgada, concretamente al tratarla, como un caso especial de protección contra la competencia desleal, protegiéndose la información caracterizada por estar legítimamente bajo el control de una persona física o jurídica, ser secreta, tener valor comercial, estar sujeta a

medidas razonables a las circunstancias, que la mantengan secreta, y estar tomadas por la persona que legítimamente la controla. Ahora bien, dentro de los derechos industriales, las patentes tienen un papel relevante en el ADPIC, pues se considera que la fuerza principal detrás del mismo fue la industria farmacéutica, sus patentes, cuyo blanco eran los productores de imitaciones de fármacos y aquellos capaces de producir los mismos medicamentos mediante procesos diferentes, lo que era posible en los países que sólo permitían las patentes de procesos, no así de productos¹¹³, por lo que no es de extrañar que finalmente, como se observa en sus arts. 27 a 34, este Acuerdo se inclina por una fuerte protección en materia de patentes, las que abarcarían este sector farmacéutico, protección que, como se puso de manifiesto en la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC que se celebró en Doha¹¹⁴, Qatar, del 9 al 14 de noviembre de 2001¹¹⁵, debe conciliarse con la protección de la salud pública, ámbito especialmente conflictivo, piénsese por ejemplo, en los agentes activos para el tratamiento de enfermedades epidémicas.

Las normas que se incluyen en los referidos artículos han suscitado varias interpretaciones, algunas contrapuestas, precisamente por la ambigüedad con la que se han redactado, la que no parece ser fortuita, dejándose vía libre a las áreas grises, principalmente en relación con el

¹¹³ B. Lal Das, *op. cit.*, p. 71.

¹¹⁴ El enfoque de la Declaración de Doha se encuentra, como pretendían los países en desarrollo, en la salud pública, si bien es cierto que no deja de mencionarse en particular las situaciones de pandemia. Para satisfacción de los países desarrollados, se manifiesta la importancia del ADPIC por la invención en el sector farmacéutico y consecuentemente para enfrentarse a la enfermedad. Se reafirma el compromiso de los países desarrollados a incentivar a sus empresas e instituciones para que se promocióne y estimule la transferencia de tecnología a los países más desfavorecidos entre los que se encuentran los países en vías de desarrollo de conformidad con el art. 66.2 ADPIC. En 2003, el Consejo de los ADPIC adoptó una Declaración relativa a la aplicación de este precepto en cuya virtud los Miembros desarrollados deben remitir informes anuales sobre su actividad para favorecer la transferencia de tecnología. C. Otero García-Castrillón, *El comercio internacional de medicamentos*, Madrid, 2006, p. 53.

¹¹⁵ *Vid.* B. de Witte, "Trade in Culture: International Legal Regimes and EU Constitutional Values", *The EU and the WTO. Legal and Constitutional Issues*, Portland, 2001, p. 249.

art. 27¹¹⁶. Por ejemplo, en virtud de este Acuerdo sus Miembros acogen un sistema de patentes para las invenciones en todos los sectores tecnológicos, se entienden incluidas las biotecnológicas¹¹⁷, invenciones que deben cumplir con tres requisitos: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, los que no define, dejándose su interpretación a sus Miembros, requisitos que en ocasiones son difíciles de aplicar a determinadas materias (vg. las ya citadas invenciones biotecnológicas, programas de ordenador)¹¹⁸. Otro aspecto controvertido que se deja en manos de sus Miembros (o a su interpretación), en el que guarda silencio el ADPIC, es el relativo a la patentabilidad de los nuevos usos para materias existentes (vg. segundos usos de productos farmacéuticos, *pipeline*), ya que este Acuerdo sólo alude expresamente a la patentabilidad de productos y procesos. En cuanto a las obtenciones vegetales, que también involucran a la biotecnología¹¹⁹, se establece la posibilidad de un sistema de protección *sui generis*¹²⁰, el que en la

¹¹⁶ En la Declaración de Doha (2001) se aclaró que la labor que lleve a cabo el Consejo de los ADPIC en el marco del examen previsto en el párrafo 3 b) del art. 27 del ADPIC, de aplicación del mismo (art. 71 párrafo primero) y sobre las cuestiones pendientes relativas a su aplicación, debe comprender, la relación entre este Acuerdo y el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (CBD); la protección de los conocimientos tradicionales y el folclore; y otros nuevos acontecimientos pertinentes que los Miembros señalen en el examen del ADPIC; se establece asimismo que, al realizar esta labor, el Consejo de los ADPIC se regirá por los objetivos (art. 7) y principios (art. 8) enunciados en el ADPIC y tendrá plenamente en cuenta la dimensión de desarrollo. Debate que actualmente se centra en la relación de este Acuerdo y la CBD. <http://www.wto.org>

¹¹⁷ Piénsese en el Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos para efectos del procedimiento de patentes.

¹¹⁸ Las diferencias entre EU y EE UU en la aplicación de estos criterios hace que sea más difícil obtener una patente en la primera, por ejemplo, en lo que a programas de ordenador se refiere. J. Hill, "Computer-Implemented Inventions in Europe, *IP Review*, primavera 2005, p. 14.

¹¹⁹ La rápida privatización de la biotecnología, tradicionalmente en dominio público, incrementa la importancia de los derechos intelectuales en varios sectores, entre ellos, la agricultura, la que se puede ver afectada. *Vid.* E. Arteaga-Marcano y W. R. Jaffe, "Andean Pact Countries of Latin America", *Intellectual Property Rights in Agricultural Biotechnology*, 2003, pp. 241 y ss.

¹²⁰ Se plantearon distintas posiciones en la Ronda Uruguay, pues específicamente la protección de las variedades vegetales, podría estructurarse -de forma excluyente para un mismo género o especie botánica- otorgando un título

práctica EE UU y Japón buscan sea próximo al de patentes, con todas las consecuencias de exclusión que ello conlleva¹²¹. De otro lado, el art. 31 ADPIC (que más bien debería titularse “licencias obligatorias”), tiene como predecesor el CUP art. 5a.2) y 4)¹²², los que contemplan de forma exhaustiva, la facultad que tienen las correspondientes autoridades gubernamentales de conceder licencias, para utilizar una invención patentada, sin la autorización del titular de la misma, estableciéndose además en el ADPIC la posibilidad de revisión judicial, por su parte, el art. 33 del ADPIC establece una duración mínima para la protección mediante patente, esto es, 20 años contados desde la fecha de presentación de la solicitud, período que puede ser considerado extenso o reducido, dependiendo por ejemplo, de la vida útil del producto, del observador, de los intereses que se persigan (los del titular del derecho, un competidor, el consumidor, la sociedad, los gobiernos).

De otro lado, el ADPIC (art. 35) alude al Tratado IPIC “Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados”, que fue adoptado por una Conferencia Diplomática organizada por la OMPI en Washington, sin embargo, en el primero se excluyen las disposiciones del segundo, que sean relativas a las licencias obligatorias, y a la duración de la protección, sustituyéndose en este último caso en el ADPIC (art. 38) el plazo mínimo de 8 años contemplado en el IPIC, por un períodos de 10 años.

I) Artículo 50 ADPIC

Especialmente relevante es el art. 50 ADPIC, el cual contempla la adopción de medidas provisionales¹²³, las que caracteriza como medidas

especial a la obtención o, concediéndose una patente, siendo esta última más restrictiva que la primera, en lo que a acceso a la tecnología se refiere.

¹²¹ J. C. Fernández Rozas, *Sistema del Comercio Internacional...*, op. cit., p. 308.

¹²² Para conciliar el ADPIC y el CUP en este punto, se sugiere que la vía más segura parece ser la incorporación en la legislación nacional de las condiciones de ambos tratados, cumplir las disposiciones pertinentes de los mismos. OMPI, “Implicaciones del Acuerdo sobre los ADPIC...”, op. cit., p. 243.

¹²³ Vid. C. Lema Devesa, “Las medidas provisionales en el Acuerdo sobre los ADPIC”, *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del*

“rápidas y eficaces” que tengan por objeto evitar que se produzca la infracción de derechos de propiedad intelectual. Resalta que precisamente este artículo ha sido interpretado en múltiples ocasiones por el TJCE, para quien es una disposición procesal destinada a ser aplicada por los órganos jurisdiccionales comunitario y nacionales de manera uniforme, en virtud de las obligaciones asumidas, tanto por la Comunidad como por los Estados miembros. Respecto al sustrato del artículo en cuestión, el TJCE ha resaltado que no contiene disposiciones detalladas acerca del procedimiento que debe seguirse para garantizar la observancia de los derechos de propiedad intelectual, sin embargo, entiende la expresión “medida provisional”, en el sentido de dicho artículo, como aquella que se destine a poner fin a las supuestas infracciones de un derecho intelectual, y que se adopte en el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, dentro de las que se entiende incluidas medidas, tales como, aquella a) decretada por el órgano jurisdiccional nacional competente, b) rápida y eficaz, c) tenga por objeto evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual, d) calificada de modo expreso en Derecho nacional como “medida provisional de ejecución inmediata”, e) se adopte “en razón de la urgencia”, siempre que las partes tengan derecho a iniciar, con posterioridad a la adopción de la medida de que se trata, tanto si lo han ejercitado o no, un procedimiento sobre el fondo, de forma que dicha medida no se concibe como jurídicamente definitiva. A su vez, de acuerdo con este mismo Tribunal el art. 50 ADPIC (as. C-53/96, as. C-89/99): i) Permite la adopción de medidas provisionales no sólo cuando la parte contraria sea emplazada y pueda ser oída, sino también, dependiendo de las circunstancias, sin oír a la parte contraria. ii) No establece ninguna norma relativa a la forma de la resolución que la contenga, por lo que puede ser una medida provisional, pero sin limitarse a, aquella cuya forma sea escrita y esté motivada. iii) Tiene en cuenta la apreciación de los elementos del litigio por parte del Juez que conoce de las medidas provisionales. Las autoridades judiciales competentes deben estar facultadas para exigir al demandante que

presente las pruebas que puedan demostrar, con un grado suficiente de certidumbre, que se ha infringido su derecho o que la infracción es inminente, así, la adopción de las “medidas provisionales” depende en cierta medida de tal apreciación (aptdo. 3). iv) No excluye que, en general, las “medidas provisionales” sean susceptibles de recurso, particularmente expresamente prevé la posibilidad de interponer un recurso de “revisión” (aptdo. 4), cuando la medida provisional se haya adoptado sin oír a la parte contraria. v) Permite entender que la circunstancia de que, en su caso, las partes quieran aceptar la resolución sobre medidas provisionales como solución “definitiva” de su controversia no puede modificar el carácter jurídico de una medida calificada como “provisional”. vi) Las tres versiones auténticas del ADPIC¹²⁴, en las que coincide el tenor del aptdo. 6, se deriva que la expresión “a petición del demandado” sigue o precede a la proposición “se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto”, por lo que la petición del demandado, esencial desde el punto de vista de la seguridad jurídica¹²⁵, es necesaria, tanto para que se revoquen las medidas provisionales, como para que queden de otro modo sin efecto. vii) De una interpretación literal de las tres versiones auténticas y de una interpretación finalista del aptdo. 6, se desprende, que el mecanismo que establece parte del supuesto de que el titular de los derechos de propiedad intelectual a quien se hayan concedido medidas provisionales, iniciará normalmente un procedimiento sobre el fondo para obtener una medida definitiva contra la supuesta infracción de dichos derechos, procedimiento en el que el demandado podrá invocar todos los medios de oposición de que disponga. viii) El demandado no puede presentar su solicitud para que se revoquen las medidas provisionales acordadas, hasta que expire el plazo indicado a este respecto en las medidas provisionales o, a falta de tal indicación, en el plazo de veinte días

¹²⁴ El Acuerdo OMC se celebró en las lenguas francesa, inglesa y española, sólo son auténticas estas tres versiones.

¹²⁵ El principio de seguridad jurídica determina que en las situaciones legislativas de los intereses individuales, se prefiere la certeza del Derecho como primera condición de todo orden social, tanto desde la objetividad normativa, como de la subjetividad de las situaciones individuales surgidas de la legalidad. F. Díez Moreno, *Manual de Derecho de la Unión Europea*, Navarra, 2005, p. 253.

hábiles, o de treinta y un días naturales si este plazo fuera mayor. No se precisa el momento en que debe comenzar a correr este plazo, y en igual sentido, tampoco fija el plazo para incoar el procedimiento sobre el fondo, lo que en su caso podría provocar la prolongación de las medidas provisionales. Particularmente en el entorno comunitario europeo, ante la carencia de disposiciones comunitarias en este aspecto, corresponde su fijación a cada Estado miembro, los que deben tener presente que el inicio del plazo debe ser “razonable” con relación a las circunstancias del asunto de que se trate y del equilibrio necesario entre los intereses contrapuestos del titular de los derechos de propiedad intelectual y del demandado, Estados que, en su caso, pueden facultar a sus autoridades judiciales nacionales para establecer de oficio tal plazo. ix) Refuerza el derecho que debe disfrutar el titular de derechos de propiedad intelectual, en virtud del art. 41, aptdo. 1, ADPIC que pone a disposición del titular de derechos, recursos ágiles para prevenir las infracciones de sus derechos de propiedad intelectual, que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. x) Debe interpretarse en armonía con el art. 8 de idéntico Acuerdo, evitándose abusos en el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual; de ahí que el art. 50, aptdo. 4, ADPIC permita al demandado, cuando no ha sido oído, solicitar una revisión inmediata de las medidas provisionales acordadas, y aptdo. 6, conceda una garantía para evitar abusos, con independencia de que se haya oído o no al demandado, cual es, un procedimiento sencillo para revocar las medidas provisionales injustificadas si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo no se inicia en plazo, mecanismo cuya importancia es mayor cuando el demandado impugne las medidas provisionales adoptadas por la autoridad judicial y pretenda obligar al titular de los derechos a iniciar un procedimiento sobre el fondo, en el que el demandado puede hacer uso de todos los medios de oposición de que dispone.

J) Observancia de los derechos intelectuales

Para el cumplimiento de los fines comprendidos en el ADPIC, concretamente en su Parte III titulada “Observancia de los derechos de propiedad intelectual”, impone obligaciones generales a sus Miembros,

como lo son las contempladas en su art. 41, aptdos. 1 y 2, según las cuales, éstos establecerán procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en el mismo, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos que contempla, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Obliga asimismo, a que dichos procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual se establezcan de forma que: se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, se establezcan salvaguardias contra su abuso, sean justos y equitativos, no sean innecesariamente complicados o gravosos, no comporten plazos injustificables o retrasos innecesarios. Establece claramente (párrafo 5, art. 41), que sus Miembros no están obligados a instaurar un sistema judicial especial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, modificar la distribución de sus recursos existentes entre los medios destinados a lograr tal observancia y los destinados a la legislación en general. Junto a este art. 41 se hace alusión expresa en el ADPIC a lo relativo a procedimientos y recursos civiles y administrativos (arts. 42 a 49), medidas provisionales (el ya citado art. 50), prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera (arts. 51 a 60). A mayor abundamiento, el ADPIC, en materia de falsificaciones dolosas de marcas de fábrica y de comercio o de piratería¹²⁶ lesiva del derecho de autor a escala comercial, contempla (art. 61) que los miembros deberán establecer procedimientos y sanciones penales, lo que es ciertamente novedoso en la regulación internacional en materia de derechos intelectuales. Sin embargo, de crítica que a pesar del indudable valor de este Acuerdo, existen

¹²⁶ Las mercancías falsificadas y los actos de piratería vulneran los legítimos derechos de propiedad intelectual constituyen un fenómeno muy extendido en el ámbito internacional, que origina graves perjuicios económicos y sociales, preocupación que perjudica seriamente el Mercado común europeo, como lo evidenciará la Comisión en 1998, a través del Libro Verde sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior, lo que también es motivo de preocupación en otras latitudes, por ejemplo en EE UU, en el que en el mismo año se adopta la *Digital Millennium Copyright Act*. Vid. S. Saxby, "EU Gets Tough on Intellectual Property Piracy", *Computer Law & Security Report*, vol. 20, mayo-junio 2004, p. 163.

determinados medios de tutela que no están previstos (como por ejemplo la retirada de las mercancías comercializadas con usurpación de marca), mientras que otras se prevén de manera facultativa, también se reprocha que la forma de aplicar el Acuerdo varía considerablemente de un país a otro, y la propia naturaleza del instrumento -un Acuerdo internacional- provoca que las medidas allí previstas sean insuficientes para la solución de todos los problemas¹²⁷.

Por otra parte, el ADPIC recoge el principio de transparencia (art. 63), en cuya virtud, las partes que lo son tanto en el ADPIC, como del CUP y/o de la Convención de Berna, tendrían que comunicar ciertos textos a la OMC y a la OMPI. Citar además el art. 8 del ADPIC, que dispone que podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean establecidas con la finalidad de prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología. En tal caso, medidas por ejemplo tendientes a la protección de la salud, declaraciones sin equivalente en el CUP ni en la Convención de Berna, podrían adoptarse siempre y cuando sean compatibles con los mismos. El TJCE ha interpretado este art. 8¹²⁸, del que ha subrayado su significado, mencionando que pueden ser los propios titulares de los derechos de propiedad intelectual quienes abusen de sus derechos, empleando para el efecto prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología; al efecto ha citado que podría llegarse a esta situación, en particular, en el caso de adoptarse medidas provisionales sin oír al demandado (STJCE de 13 de septiembre de 2001, as. C-89/99).

Destaca a su vez, la disposición *status quo*, “no desmantelamiento”, art. 65 ADPIC, con la cual se pretendió, que durante los períodos transitorios, las modificaciones que se introduzcan en las leyes, reglamentos o prácticas de los Miembros que pueden beneficiarse de

¹²⁷ L. Berenguer Fuster, *op. cit.*, p. 42.

¹²⁸ El art. 8 del ADPIC es mucho más importante para los países en vías de desarrollo, por ejemplo, puede utilizarse para justificar normativas que promuevan intereses públicos en sectores de vital importancia, como la adopción de medidas relativas a la salud y la nutrición. J. Watal, *op. cit.*, p. 293.

tales períodos, no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con el ADPIC. En cuanto a la protección de la materia existente, nótese que el ADPIC no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para el Miembro de que se trate (art. 70, aptdo. 1 ADPIC), no obstante, los productos farmacéuticos y químicos para la agricultura que no sean objeto de patente en un Miembro, cuentan con cierta protección provisional (igual art. 70), cuando dicho miembro se valga de los períodos transitorios contemplados en el art. 65 del mismo. En el entorno regional europeo el TJCE ha expresado en relación con el art. 70 ADPIC, que su aptdo. primero únicamente implica que este Acuerdo no genera obligaciones en relación con “actos realizados” antes de la fecha de su aplicación, pero no excluye tales obligaciones para las situaciones que continúan con posterioridad a dicha fecha. Por tanto, sí los actos de infracción de derechos intelectuales imputados a terceros continuaron produciendo efectos hasta la fecha en la que el juez se pronunció -después de la fecha de aplicación del ADPIC- la disposición controvertida de dicho Acuerdo es pertinente *ratione temporis* para resolver el litigio pendiente en el asunto principal (sent. Schieving-Nijstad y otros), vg. el ADPIC es aplicable en caso de conflicto entre una marca y un signo que supuestamente viola los derechos que confiere dicha marca, cuando este conflicto haya comenzado antes de la fecha de aplicación del ADPIC, pero continúe con posterioridad a ella; en cambio, del aptdo. 2 de idéntico artículo, se desprenden obligaciones relativas, en particular, a “toda la materia existente (...) que esté protegida” en la fecha de aplicación del Acuerdo para un Miembro de la OMC, de modo que tal Miembro está obligado, a partir de esa fecha, a cumplir todas las obligaciones que resultan del ADPIC en relación con la materia existente. Entiende además, que el aptdo. 4 del citado artículo se refiere a los actos relativos a objetos concretos, que incorporen materia protegida y que resulten infractores, con arreglo a lo estipulado en la legislación nacional que conforme a dicho Acuerdo, y que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo OMC; permite a su vez que sus Miembros limiten los recursos que puede interponer el titular del derecho en relación con la continuación de tales actos después de la

fecha de aplicación del este Acuerdo para el Miembro de la OMC de que se trata (STJCE de 16 de noviembre de 2004, as. C-245/02).

5. *Continúa el debate: la OMPI reaviva su competencia*

La OMPI constituía la única organización multilateral inicialmente responsable de la regulación en el ámbito internacional de la propiedad intelectual. Sin embargo, con la aparición en escena de la OMC y la inclusión en la misma del ADPIC, se pretendió alterar tal situación, ciertamente promovida por los países desarrollados, quienes, entre otras razones, tenían la intención de movilizar el centro de poder de la primera a la segunda¹²⁹. Confluyen así en la esfera internacional, dos organismos básicos: la OMPI y la OMC, en los que pese a los logros obtenidos, se mantiene vivo el debate internacional en las áreas que continúan siendo grises, o que se prefiere que lo sigan siendo. Más recientemente se ha conducido a la adopción de instrumentos, concretamente con posterioridad a la adopción del ADPIC, en temas en los que la OMPI ha reavivado su competencia, como foro internacional por excelencia en la producción normativa en esta temática intelectual, en las que dicho Acuerdo se quedó corto, expandiéndose desde 1995 el número de Tratados, recomendaciones (*soft law*¹³⁰) y de negociaciones. Por ejemplo, Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT), Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), Recomendación conjunta relativa a las

¹²⁹ La OMPI es percibida como una institución ineficiente, especialmente en cuanto a los mecanismos de aplicación de los compromisos que adquieren sus miembros. F. Abbott, *op. cit.*, p. 66.

¹³⁰ Este término se refiere a instrumentos normativos no vinculantes, pero que sirven de guía y orientación, lo que tiene gran valor como instrumento de interpretación. D. Vivas-Eugui, "Regional and Bilateral Agreements and a TRIPS - Plus World: the Free Trade Area of the Americas (FTAA)", *TRIPS Issues Papers*, nº 1, Genova, 2003, p. 4. El *soft law* o normas narrativas, ha alcanzado gran importancia en el Derecho internacional privado, pues se entiende que la proliferación de leyes-modelo elaboradas en foros internacionales, algunos actos normativos característicos del Derecho institucional, convenios internacionales disponibles por las partes o la propia fuerza ejemplificativa de convenios internacionales, actúan como fuentes en sentido impropio, que pueden ser tenidas en cuanta tanto por el legislador, como por el interprete. J. C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *Derecho internacional privado*, Madrid, 2001, p. 56.

licencias de marcas, Recomendación Conjunta Relativa a las Disposiciones sobre Protección de Marcas Notoriamente Conocidas¹³¹, Recomendación Conjunta sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos en Internet¹³², entre otros instrumentos.

Especialmente, ante la necesidad de revisar las normas existentes o crear nuevas disposiciones que respondieran a las nuevas formas de explotación de las obras y prestaciones en el entorno digital, en sede OMPI se adoptaron los denominados Tratados Internet, estos son, dos Tratados de la OMPI que emergen en 1996¹³³, uno sobre Derecho de Autor (TDA o WCT) y otro sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (TIEF o WPPT)¹³⁴, en vigor desde el 2002. En el primero de ellos, la protección va dirigida a los derecho de autor en materia de

¹³¹ La Recomendación conjunta de la OMPI relativa a las disposiciones sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea del CUP y por la Asamblea de la OMPI en la trigésima cuarta serie de reuniones (septiembre de 1999), que como tal no tiene carácter obligatorio, surgió con el propósito de proporcionar pautas para la aplicación del art. 16.3 ADPIC. En el art. 4.1.b) de la citada Recomendación se contempla la protección de las marcas notoriamente conocidas por encima del principio de especialidad. En la letra c) de éste último artículo se permite exigir que la marca sea notoriamente conocida por el público en general del territorio en el que se reclama la protección, para obtener protección frente al riesgo de dilución o aprovechamiento indebido de su carácter distintivo. La protección de esta clase de marcas se hace depender entonces, esencialmente del grado de difusión de la misma en el mercado relevante. L. Barbero Checa, *Comentarios a la ley y reglamento de marcas*, Madrid, 2003, p. 191.

¹³² Vid. A. García Vidal y C. Lema Devesa, "Problemas del derecho de marca en Internet", *Informática y Derecho: Revista iberoamericana de Derecho informático*, n° 30-31, 1999, pp. 107-128.

¹³³ Mencionar que en el texto de los proyectos iniciales de estos dos Tratados, se incluyó un grupo de propuestas para la eliminación gradual de "as licencias obligatorias sobre obras de radiodifusión y sobre la grabación sonora de obras musicales contempladas en la Convención de Berna. Las que sin embargo, no se incluyeron en el texto final de dichos Tratados.

¹³⁴ R. Antequera Parilli, "El nuevo Tratado de la OMPI sobre derecho de autor (WCT 1996)", *ADI*, t. XVIII, 1997, pp. 42-72. J. Massaguer, "La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en el ámbito digital. El Tratado de la OMPI Sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)", *Pe. I.: Revista de la Propiedad Intelectual*, n° 13, enero-abril 2003, pp. 11-48.

programas de ordenador, con independencia de su modo o forma de expresión, y de las “bases de datos”, en cualquier forma, que por razones de la selección o disposición de su contenido constituyen creaciones de carácter intelectual, concretamente se decanta por regularlo al efecto, el derecho de distribución, de alquiler, y el de comunicación al público, los que cataloga de exclusivos y que sujeta a ciertas limitaciones y excepciones. En el segundo, se ocupa de los derechos de propiedad intelectual de los que son acreedores los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas, la gama de derechos que les confiere, en el caso de interpretaciones o ejecuciones que están fijadas y sean exclusivamente sonoras, se concretan en el derecho de reproducción, distribución, alquiler; y puesta a disposición.

Por lo demás, en materia de derechos de autor y derechos afines es fundamental, para la salvaguarda del interés económico y cultural, la participación adecuada y equitativa de cuantos intervienen en el proceso de creación de valor añadido y la forma de adquisición idónea, equilibrada, de los derechos. En este contexto, un aspecto fundamental y, que alcanza mayor trascendencia, según el volumen de negocio y la facilidad de explotación, dentro del marco de legalidad y de derechos de propiedad intelectual atribuidos a diferentes titulares, es el relacionado con las sociedades de gestión colectiva de los derechos de autor y de los derechos afines a los derechos de autor, las cuales podrían realizar una labor de control y de recaudo de beneficio por los derechos. Las legislaciones nacionales difieren con mayor reiteración en las modalidades de ejercicio o gestión de los derechos intelectuales, concretamente referida al aspecto formal o mecanismo de gestión de los rendimientos económicos y demás facultades que integran los derechos intelectuales, durante el periodo de protección, lo que puede constituir un obstáculo decisivo para el logro de una regulación internacional más o menos uniforme de los derechos intelectuales, lo que demuestra la pretensión de introducir en los Tratados internacionales, siendo importante la labor de la OMPI, aspectos referidos al ejercicio de los derechos, para obtener una regulación que posibilite la efectividad de los

mismo¹³⁵. Las sociedades, entidades u organizaciones de gestión colectiva aparecen para cumplir funciones primordiales, como permitir el contacto entre creadores de obras protegidas y usuarios y al mismo tiempo garantizar la correspondiente retribución a los titulares de los derechos de explotación, sin abusar de su posición dominante. De acuerdo con la OMPI es evidente la imposibilidad material de gestionar esas actividades de forma individual, tanto para el titular de derechos como para el usuario; de ahí la necesidad de crear organizaciones de gestión colectiva cuyo cometido es el de ocuparse de los problemas que se plantean entre usuarios y titulares de derechos de esas esferas fundamentales; asimismo, indica que se entiende por gestión colectiva, el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos por intermedio de organizaciones que actúan en representación de los titulares de derechos en defensa de sus intereses¹³⁶. Se piensa además, que los sistemas de gestión colectiva facilitan el control, ante la dificultad del autor considerado en su individualidad, pero con ella se corre el riesgo del monopolio, al concentrarse tal control, debiendo limitarse su actuación para evitar un abuso frente al usuario, en cuanto a la posibilidad de utilización del repertorio de dicha entidad¹³⁷.

II. Los derechos intelectuales en el entorno regional

1. La alternativa regional

A) Contraste con el multilateralismo

El multilateralismo abierto GATT-OMC contrasta e interacciona con el regionalismo, el que puede implicar la exclusión de los países ajenos

¹³⁵ A. M. Villarejo, "El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de las nuevas tecnologías", *Colección de propiedad intelectual*, Madrid, 1999, p. 134. *Vid.* M. P. Cámara Águila, "El ánimo de lucro en las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual", *Pe. I.: Revista de la Propiedad Intelectual*, nº 9, septiembre-diciembre 2001, pp. 9-28.

¹³⁶ http://www.wipo.int/about-ip/es/about_collective_mngt.html.

¹³⁷ H. Cohen Jehoram, "The Future of Copyright Collecting Societies", *EIPR*, nº 23, 2001, pp. 134 y ss.

a la región, y que adopta diferentes formas; el primero entiende al segundo en sentido tan amplio que acaba confundiéndolo con el particularismo, alejándose de elementos tradicionales como la existencia de un territorio relativamente continuo dividido políticamente, identidad e intereses comunes, distribución equilibrada de poder, voluntad colectiva de producir y aplicar un orden normativo autónomo¹³⁸. La principal aquiescencia de la OMC a los acuerdos regionales se encuentra en el art. XXIV GATT, al que se unen los que posibilita la Cláusula de habilitación para países en desarrollo, esto es, la decisión sobre tratamiento diferenciado y más favorable, reciprocidad y más completa participación de los países en desarrollo, así como los que se permiten en sede del GATS. Particularmente el art. XXIV¹³⁹, reconoce y permite la existencia de zonas de libre comercio y de uniones aduaneras, siendo mayor la integración en las últimas, al adherirse dos o más territorios aduaneros que se funde en uno sólo (interior y exterior), tratándose de una sustitución, así, todos sus Miembros aplican un arancel aduanero común y una política comercial común a territorios aduaneros no miembros, buscándose que en las relaciones interiores los derechos de aduana y las demás reglamentaciones comerciales restrictivas sean eliminadas, excepto restricciones autorizadas, como las de los arts. XI¹⁴⁰ a XV y XX¹⁴¹ del GATT. Éste último titulado “Excepciones generales”

¹³⁸ A. Remiro Brotóns, “Multilateralismo y regionalismo en el comercio internacional: algo más que comercio. El caso de América Latina”, *La Organización Mundial del Comercio y el Regionalismo Europeo*, Madrid, 2001, pp. 24, 27.

¹³⁹ El art. XXIV GATT faculta la formación de acuerdos regionales, permitiendo una mayor liberalización entre sus participantes, al tiempo que prohíbe la creación de nuevas barreras al comercio *vis-à-vis* en relación con otros Miembros OMC. Pretende asegurar que estos acuerdos promuevan un ambiente positivo al comercio y lo expandan. A. Von Bogdandy y T. Makatsch, *op. cit.*, p. 137.

¹⁴⁰ En el GATT el concepto de restricciones cuantitativas (art. XI) se manifiesta de forma muy amplia, puesto que además de la inclusión de las licencias como restricción *sui generis* y distinta de los contingentes, se extiende dicho concepto a otras medidas que por exclusión son distintas de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas y constituyen prohibiciones o restricciones a la importación o la exportación de productos. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, *op. cit.*, p. 190.

¹⁴¹ La clase de cláusula incluida en el art. XX GATT, ha aparecido tradicionalmente en acuerdos comerciales con la finalidad de dejar a salvo ciertos intereses estatales esenciales de orden político-jurídico. En cuanto a su naturaleza

incorpora en su encabezado una cláusula general conocida como *chapeau*¹⁴², en él se entienden incluidos, los bienes culturales¹⁴³ aunque su texto no mencione expresamente la palabra “cultura”, particularmente su aptdo. f) permite restricciones al comercio impuestas por la protección de tesoros nacionales de valor artístico, histórico o arqueológico. Otra de las cláusulas que interesan del GATT es la llamada excepción cultural (art. IV), que permite bajo determinadas condiciones fijar cuotas de proyecciones, como excepción al principio de trato nacional.

Las opciones de integración de los Miembros OMC implican el sometimiento a su normativa, que incluye reglas multilaterales como la no-discriminación y la liberalidad, estableciéndose a su vez contornos, como aquel que indica que su creación no debe conducir a un aumento en la protección en contra de países que les sean ajenos, así como aquel que indica que establece que deben ser generales, no para un sector específico. En este sentido el art. XXIV GATT, al igual que el Entendimiento relativo a su interpretación, intenta conciliar el regionalismo con el multilateralismo OMC, aunque la práctica evidencie que el primero desborda los límites del segundo, llegándose incluso a eludir los propósitos perseguidos con principios como el de NMF,

jurídica, se distinguen, de una parte, de las cláusulas de salvaguardia por el hecho de que su carácter no es temporal ni su aplicación depende de la autorización de órgano alguno, por otra, es distinta de las reservas de soberanía porque no permiten la exclusión total de ámbitos de competencia material, puesto que su aplicación encuentra su límite en su proporcionalidad y en el no abuso del derecho. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, *op. cit.*, p. 747.

¹⁴² Las “medidas” a las que se refiere son las que han infringido un precepto del Acuerdo (WT/DS2/9, 20 de mayo de 1996), el requisito relativo al carácter no encubierto de la restricción, implica su carácter discriminatorio, requisitos que han de confluir. La expresión “restricción encubierta”, abarca restricciones que conllevan discriminación arbitraria o injustificada, aunque formalmente la medida cumpla el requisito de publicidad. La esencia de las exigencias de esta norma está en su objetivo, cual es, evitar el abuso o el uso ilegítimo de las excepciones que permite (WT/DS31/R, 14 de marzo de 1997). A. Ortiz-Arce de La Fuente y J. A. García López, *op. cit.*, p. 151.

¹⁴³ *Vid.* P. A. de Miguel Asensio, “Derechos humanos, diversidad cultural y Derecho internacional privado”, *Revista de Derecho privado*, nº 82, julio-agosto 1998, pp. 541-558.

existiendo no pocos conflictos que han dejado de ser potenciales¹⁴⁴. Regionalismo en el que las medidas proteccionistas¹⁴⁵ ya no son tan evidentes, pues subyacen en políticas macro y microeconómicas, aparentemente librecambistas que protegen intereses más loables que los meramente mercantiles, aunque cuando menos, hacia su interior, es más probable la eliminación de barreras no arancelarias.

B) Acuerdos de integración

Como lo entienden los neoliberales de orientación hayekiana, los acuerdos de integración constituyen técnicas de liberalización eficaces al igual que las negociaciones multilaterales OMC, sin embargo, bien es cierto que se trata de dos enfoques diferentes de la liberalización comercial, pues en tanto que, por ejemplo, en la región UE estaríamos frente a un enfoque organizador y armonizador, en el caso del GATT/OMC nos encontraríamos frente a un enfoque más competitivo, así mientras en ésta última se trata de liberalizar los intercambios comerciales, lo que conduce a un aumento de la competencia, en la primera se organiza la competencia (lo que puede destruirla), tratando de suprimirse las diferencias entre los productores. Los acuerdos de integración que establecen preferencias a favor de sus Miembros¹⁴⁶

¹⁴⁴ Los conflictos entre la OMC y los acuerdos regionales aparecen durante su creación, aplicación de su normativa, su gestión, como consecuencia del desarrollo de su jurisprudencia, en los procedimientos de solución de diferencias, pero quizás el conflicto más obvio, es causado en la medida en que no cumplen con los requisitos del art. XXIV GATT. Los conflictos materiales entre los mismos se presentan por ejemplo, cuando los acuerdos regionales establecen normativa contraria a los postulados OMC. C. B. Picker, "Regional Trade Agreements v. The WTO: a Proposal for Reform of Article XXIV to Counter this Institutional Threat", *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, vol. 26, verano 2005, pp. 288 y ss.

¹⁴⁵ Aparecen nuevas formas de proteccionismo que la OMC ha buscado racionalizar. Entra en juego lo que se conoce como "arancel optimo", en el que el nivel de protección produzca un conjunto de medidas que aseguren una situación más favorable que la derivada de la aplicación automática del libre comercio. J. C. Fernández Rozas, *Sistema del comercio internacional...*, op. cit., p. 29.

¹⁴⁶ Los acuerdos comerciales regionales están basados en preferencias, son su *modus operandi*, dan a sus Miembros una ventaja de costos sobre aquellos que están fuera del acuerdo, lo que también lleva a desviación de comercio. El objetivo, es

proliferan, lo que puede considerarse como una respuesta a las deficiencias del multilateralismo, atribuido por ejemplo, a que las reglas de la OMC no han podido superar las tendencias neoproteccionistas, a las que recurren algunos de sus Miembros para limitar las importaciones, el multilateralismo carece de una doctrina de lealtad, en contraposición los acuerdos de integración regional que pretenden valerse de la misma, los efectos de apertura de la cláusula de la NMF pueden reducirse con los acuerdos regionales¹⁴⁷, también se imputa su propagación, al estancamiento que se evidencia en el seno de la OMC, del que son una muestra las Conferencias Ministeriales, como la de Doha (2001), Cancún (2003), Hong Kong (2005), en las que no se lograron los resultados esperados. Además, formar parte o adherirse a procesos de integración regional (entendida de forma amplia), es atractivo, por razones económicas, políticas, de seguridad, para acceder a un mercado determinado o ampliado, alternativa de la que pueden devenir beneficios y bienestar a sus Miembros, lo que a la larga repercute en la economía global.

Participar en los procesos regionales puede ocasionar efectos estáticos y dinámicos, los primeros se vinculan con la asignación internacional de recursos productivos, por ejemplo, se optaría por una unión aduanera, si los efectos positivos de creación de comercio (*trade creation*), son mayores que los negativos de desviación de comercio (*trade diversion*)¹⁴⁸. Los segundos, los efectos dinámicos, apoyarían la integración en la medida en que los efectos desfavorables de tal índole, sean menores que los favorables, vg. mejora en la diversidad de los productos y de las técnicas (aumenta la satisfacción del consumidor final), lo que a su vez repercute en los bienes intermedios y de capital (mayor diversidad, mejor adaptación de las condiciones de producción), economías de escala y la consiguiente baja de precios, promoción de la competencia (las empresas se ven forzadas a adaptarse y a

hacer el intercambio de preferencias GATT-plus. S. Rajapatirana, "Colombia y el Grupo Andino: alternativas y desafíos", *Coyuntura Económica*, Bogotá, vol. 30, marzo 2000, p. 96.

¹⁴⁷ J. M. Siroën, *La regionalisation de l'économie mondiale*, París, 2000, pp. 20, 72 y ss.

¹⁴⁸ Cf. J. Viner, *The Customs Union Issue*, Nueva York, 1950.

modernizarse), claro está, los productores menos eficientes y los empleos que generan desaparecerían, se induciría la transferencia de actividades de un país a otro, principalmente, a los que tengan menores niveles salariales, aumentándose el riesgo de ajuste hacia la baja de la protección social, igualmente, existiría una pérdida de soberanía nacional política y económica.

C) Inserción de los derechos de propiedad intelectual

Para lograr los objetivos propuestos con la integración, y hacerse con las ventajas del comercio liberalizado, en el marco de una competencia leal, aparece en escena, incluso antes de que lo hicieran en la OMC, los derechos de propiedad intelectual, como una de las aportaciones substanciales de los esquemas de integración, tema cada vez más frecuente en los procesos de integración regional, en los que la UE es el máximo exponente, destacando en el continente americano la producción normativa en esta temática intelectual llevada a efecto en la Comunidad Andina de Naciones (CAN)¹⁴⁹, o incluso en las negociaciones bilaterales (camino comúnmente elegido por EE UU)¹⁵⁰, derechos que se fortalecen o, en ciertos casos, ceden a las necesidades del libre comercio y de la integración, en los que sus Miembros, algunos con mayor interés y fuerza que otros¹⁵¹, pretenden lograr estándares superiores a los lineamientos de los acuerdos OMPI, OMC, buscando al mismo tiempo su congruencia, y en ocasiones alejándose de sus compromisos internacionales. Desarrollos normativos, todos ellos, que presentan una estructura similar, basada en el principio de territorialidad, de no-discriminación, especialmente en su vertiente de trato nacional y en ocasiones en el de la NMF, así como en la regulación

¹⁴⁹ En América Latina, particularmente en la CAN, la integración ha sido más bien jurídica, antes que económica. D. P. Fernández Arroyo, *op. cit.*, p. 268.

¹⁵⁰ Piénsese en los TLC entre EE UU y Perú, EE UU y Colombia.

¹⁵¹ Es marcada la influencia de los países industrializados en esta organización. A lo que contribuyen que son política y económicamente fuertes, coordinan entre ellos la preparación de una propuesta o respuesta, a la par que con la industria, el comercio y los servicios nacionales. Además, combinan su fuerza política y estratégica con el poder económico y tecnológico de estos sectores. B. Lal Das, *op. cit.* p. 157.

de unos mínimos tendientes a la homogenización de los derechos intelectuales¹⁵², normativa que también busca entre otros, eliminar, o cuando menos reducir, los impactos nocivos de las diversas formas violatorias de esta categoría de derechos, alcanzándose cierto consenso generalmente en materias tradicionales, como la protección de las marcas, con la que se busca evitar la dilución, aguamiento o, si se quiere, su debilitamiento, la vulgarización, las coexistencias que creen confusión en el consumidor, los graves perjuicios que conlleva su usurpación¹⁵³. En determinados aspectos en materia de patentes, como los requisitos fundamentales que se valen de términos comunes, tales como invención, técnica, novedad, cuyo contenido se procura armonizar. Los derechos de autor que se reconocen desde su creación, sin necesidad de formalidades, por un término relativamente extenso. Sin embargo, adquieren mayor importancia otros aspectos, que mantienen vivo el debate, dadas las perspectivas económicas que posibilitan, algunos propiciados por las nuevas tecnologías¹⁵⁴, entre ellas Internet¹⁵⁵, v.g. el comercio electrónico de contenidos intelectuales; las

¹⁵² El análisis económico de la normativa intelectual, generalmente concierne a la medida óptima en que debe protegerse, en la que importa sus contornos y duración. P. Eckersley, "Virtual Markets for Virtual Goods: The Mirror Image of Digital Copyright?", *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 18, otoño 2004, p. 119.

¹⁵³ Vid. G. Gómez Muci, "Las marcas: su protección internacional", *Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales*, Caracas, n° 128, enero-junio 1994, p. 70.

¹⁵⁴ Debe recordarse cuando el sistema de propiedad intelectual estaba colapsado por la fotocopidora, parecía que ninguna estructura legal podría levantarse en su lugar, lo que está ocurriendo en la actualidad con las técnicas de digitalización, sólo que a mayor escala. Más aún cuando se dificulta perseguir a los infractores, por el anonimato y deslocalización del medio utilizado, lo que puede ser un obstáculo para su protección eficaz. H. Cohen Jehoram, *op. cit.*, pp. 134 y ss.

¹⁵⁵ Una de las consecuencias importantes de Internet, además de los conflictos de leyes, es la falta de balance entre el bajo coste de penetrar en un mercado sin fronteras, y la dificultad y el coste de las disputas que potencializa en diferentes jurisdicciones. D. J. Svantesson, "The Characteristics Making Internet Communication Challenge Traditional Models of Regulation - What Every International Jurist Should Know the Internet", *International Journal of Law and Information Technology*, vol. 13, primavera 2005, p. 62.

materias biotecnológicas¹⁵⁶; patentes farmacéuticas; temas relacionados, como el folklore¹⁵⁷ y los conocimientos indígenas y tradicionales¹⁵⁸; los derechos intelectuales que involucran las industrias audiovisuales¹⁵⁹; los conflictos del comercio paralelo (agotamiento de los derechos).

¹⁵⁶ Un ejemplo de los intereses contrapuestos en el ámbito de la Biotecnología se evidencia en la Declaración de Río sobre Medioambiente y Desarrollo (1992), y el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB).

¹⁵⁷ Una posible solución a la protección de las expresiones del folklore sugerida por algunos tratadistas, es el dominio público remunerado o pagante (*domaine public payant*), figura que excede en realidad el ámbito de vigencia del derecho de autor, siendo de carácter estrictamente tributario. En esta práctica, mantenida por algunos países, el Estado sustituye a los titulares de los derechos de autor una vez transcurridos los términos de protección, destinándose lo recaudado a fondos que promueven la cultura.

¹⁵⁸ Dentro del conocimiento indígena y tradicional se incluye el de los pueblos indígenas y de las comunidades locales, en diversas áreas. Su protección es especialmente defendida por los países en desarrollo, quienes ven como los industrializados se apropian abusivamente de este conocimiento y de sus recursos. En la Declaración de Río sobre Medio ambiente y Desarrollo se tiene presente esta temática, más explícitamente en el CDB, en la que se reconoce el derecho, por ejemplo de los indígenas, sobre sus conocimientos, pero no se trata en el ámbito de la propiedad intelectual, inclusión en ésta última que es ciertamente difícil, pienses por ejemplo, en los requisitos exigidos para la protección de derechos clásicos como el de patentes.

¹⁵⁹ La discusión relativa a los productos audiovisuales se ve favorecida por los avances que posibilitan las nuevas tecnologías y la ventaja comparativa que representa para los países que la producen. El desarrollo de la industria audiovisual está caracterizado por los altos costes de producción de la primera copia, en contrapartida con los bajos costes de su reproducción y no-exclusividad del consumo. Su normalización en el comercio internacional, y más concretamente en los sistemas de integración regional, que debería conducir a promover la circulación transnacional de estos productos audiovisuales, se ve condicionada por barreras culturales, como lo son el idioma, hábitos de consumo, preferencias de géneros, factor relevante que limita la circulación de tales productos entre países. Barreras que, condicionadas por circunstancias históricas y económicas, no siempre coinciden con las fronteras nacionales.

2. En la integración desde su máximo exponente: UE

A) Antecedentes

En los países europeos tienen lugar (siglo XIX) evoluciones fácticas del mismo tipo, empieza la industrialización, se desarrolla el mercado libre; en la economía y en la sociedad aparecen nuevos grupos sociales y nuevas formas de asociación, las naciones del entorno se enfrenten a problemas semejantes, aunque en ocasiones, en épocas distintas y en proporciones diversas. La solución de estos problemas tiene lugar comúnmente en la esfera nacional, a través de leyes, y en parte de la jurisprudencia, pero cada nación aprovecha la experiencia y soluciones de las otras. El nuevo Derecho, necesario para solventar los problemas se encuentra sobre la base de una discusión supranacional de política jurídica¹⁶⁰. No obstante, es el interés común de apaciguar los conflictos bélicos, que durante décadas enfrentaban a los países de la región (a unos más que a otros), el que finalmente hace surgir el proceso de integración regional que hoy se conoce como la UE¹⁶¹, para lo que la unión de sus economías y de sus políticas, constituía una herramienta de estabilización¹⁶². El norte de este proceso: crear un Mercado común caracterizado por una frontera comercial exterior y la supresión de restricciones de los intercambios internos¹⁶³.

Inicialmente este propósito integrador tiene eco en Bélgica, Alemania Occidental, Luxemburgo, Francia, Italia y los Países Bajos, quienes materializan la integración de las industrias del carbón y el acero de Europa Occidental, bajo la forma de Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), Tratado de París-1951, consiguiéndose asociar a países con intereses contrapuestos, en un conjunto

¹⁶⁰ H. Coing, *op. cit.*, p.22.

¹⁶¹ *Vid.* <http://europa.eu.int>

¹⁶² Aunque la Unión nace para hacer frente a la ruina económica provocada por la segunda guerra mundial, en la actualidad hace frente, en condiciones de igualdad, a las dos potencias económicas de final del siglo XX, EE UU y Japón. F. Díez Moreno, *op. cit.*, p. 30.

¹⁶³ *Vid.* J. C. Fernández Rozas (editor), *Derecho del Comercio Internacional*, Madrid, 1996, p. 69.

institucional, en el que quiere imperar el principio de igualdad. A la CECA se le suman los Tratados de Roma (1957) constitutivos de la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom). El telón de fondo de los Tratados de Roma, es la ideología económico-social de corte liberal, que dominaba la escena europea de la posguerra, con un modelo según el cual son los propios sujetos privados de la economía, quienes operando en el nuevo espacio liberalizado hacía el interior de la Comunidad, sirven de agentes autónomos de la integración que persigue el proceso regional¹⁶⁴. Paralelamente, en Estocolmo (1960), se constituye la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC/EFTA), teniendo como miembros originarios a Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza (que formaba una unión aduanera con Liechtenstein) y el Reino Unido, a los que posteriormente se les une Finlandia e Islandia. Motivada por las posibles pérdidas que ocasionaría la creación de la CEE, la AELC se limita a crear una zona de libre comercio, así como un escenario para la formación de acuerdos con la CEE. Esta Asociación se abstuvo de desarrollar una política comercial común de la trascendencia comunitaria.

Siguiendo el avance del movimiento integrador, en la década de los 70s, a los fundadores de la CEE, se adhiere Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido, se profundiza en la integración existente y se adicionan nuevas políticas (ámbito social, medioambiental y regional). Siguen las adhesiones de Grecia, España y Portugal (en los 80s), al tiempo que se impulsa la construcción del gran Mercado interior, interés que se plasma en el Acta Única Europea (entró en vigor el 1º de julio de 1987). Hitos como la caída del muro de Berlín, la reunificación alemana, la democratización de los países de Europa Central y Oriental liberados de la tutela de la Unión Soviética influyen asimismo en la integración europea. En 1989 se inician las negociaciones entre los países de la CEE y de la AELC para reforzar la cooperación y crear el Espacio Económico Europeo (EEE), con el propósito de formar un Mercado único. El Acuerdo EEE se firma en 1992 entre los Estados miembros de

¹⁶⁴ A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González, "Derecho europeo de la competencia", *Derecho privado europeo*, Madrid, 2003, p. 781.

la CE y los de la AELC (con excepción de Suiza, quien no lo ratificó). No constituye plenamente un mercado “sin fronteras” ni una unión aduanera auténtica, se basa fundamentalmente en la extensión de las libertades fundamentales de la UE a los países de la AELC, excluyéndose políticas tales como la agrícola, pesquera, comercial, exterior, de seguridad común.

El Tratado de la Unión Europea (TUE), firmado en Maastricht (1992) constituye una nueva etapa en el proceso integrador, reemplaza el nombre de la CEE por el de la Comunidad Europea (CE), crea la UE como una estructura compuesta por “tres pilares”, de naturaleza tanto económica como política. El pilar central y preexistente, es el “pilar comunitario”, es decir, el recogido en los Tratados comunitarios y sus diversas reformas, con sus Instituciones, entre ellas un Tribunal comunitario, con competencias supranacionales, que incluye el Mercado único, la Unión económica y monetaria, la PAC, los fondos estructurales y de cohesión. Los otros dos pilares, son creados por el TUE, son el de Política Exterior y Seguridad Común (PESC), y el de Justicia y Asuntos de Interior, se basan, ya no en unos poderes supranacionales, sino en la cooperación entre los gobiernos (sistema intergubernamental). Avanzando en la ambiciosa integración regional, en 1995 se adhieren Austria, Finlandia y Suecia, es igualmente en este año cuando Liechtenstein ingresó en el EEE. En 1997 se firma el Tratado de Ámsterdam, que entra en vigor en 1999, el cual modificó y reenumeró el TUE y TCE, ligándolos. Para adaptar e impulsar los retos de los adelantos tecnológicos que transforman las estructuras del comercio internacional de la economía mundial, se establece la “Estrategia de Lisboa” (2000). Más adelante, se firma el Tratado de Niza (en vigor desde el 2003), que principalmente reformó las Instituciones para que la Unión pudiera funcionar eficazmente tras su ampliación. En ese mismo año se suscribe en Atenas, el Tratado de Adhesión a la UE de la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, el 1º de enero de 2007 entran a formar parte de la Unión Bulgaria y Rumania. Por lo demás, este proceso integrador sigue su curso, del que es ejemplo el establecimiento de una Constitución para Europa, que reemplazaría los tratados existentes en un texto único, la que ha sido adoptada en el Consejo Europeo de Bruselas

del 17 y 18 de junio de 2004, y firmada en Roma el 29 de octubre de 2004; su entrada en vigor depende de la ratificación de los Estados miembros de la UE.

B) Modelo de integración europeo

La integración es propuesta por la economía neoclásica, como alternativa más eficiente a la existencia de mercados aislados, para la asignación de los factores de producción. Como rasgo individualizador del proceso europeo, respecto a otros procesos de integración, está un marcado ideal político común, que cuenta con un modelo de desarrollo que mezcla las fuerzas del mercado con el principio de solidaridad. Se ha sostenido que la integración europea ha sido más bien un fenómeno político-ideológico, que no contó con un cálculo cuidadoso de costes y beneficios económicos¹⁶⁵, pero que, gracias a una visión política amplia produjo efectos afortunados en el campo económico¹⁶⁶. Dentro de las condiciones que favorecen este proceso están, la complementariedad de las economías, proximidad geográfica, compatibilidad de los valores socio-culturales y político económicos, existencia de grupos organizados favorables a la integración, satisfacción del interés de la economía mundial y de las economías de los países miembros¹⁶⁷. La UE se ha fortalecido estableciendo un Mercado único, con libre tránsito de bienes y servicios, capitales y mano de obra, progreso social e igualdad de condiciones de competencia hacia el interior¹⁶⁸, moneda única, lo que

¹⁶⁵ El modelo económico de la UE puede ser definido como una economía social de mercado, basada en la libre competencia, descentralizada y abierta al exterior, concertada entre los Estados miembros. La Unión que, operando a través de precios estables, finanzas públicas y balanza de pagos saneadas, aspira a un crecimiento económico equilibrado y sostenible, a un elevado nivel de empleo, de protección social y de cohesión económica y social. D. Fernández Navarrete, "Modelo económico de la Unión Europea: fundamentos y limitaciones", *ICE*, n° 820, enero-febrero 2005, p. 14.

¹⁶⁶ A. Winters, "Experiencias y lecciones de la integración europea", *Integración económica en perspectiva*, Bogotá, 1996, p. 35.

¹⁶⁷ H. Guillén Romo, "De la integración cepalina a la neoliberal en América Latina", *Comercio exterior*, México, vol. 51, mayo 2001, p. 360.

¹⁶⁸ Vid. P. A. de Miguel Asensio, "Integración europea y Derecho internacional privado", *Revista de Derecho comunitario europeo*, n° 2, 1997, pp. 413-446.

está logrando a través de una estructura económica caracterizada por ser una región libre por dentro, altamente protegida por fuera, con una fortaleza arancelaria y para-arancelaria, formándose un bloque comercial, regionalismo que para algunos no es más que un proteccionismo llevado a niveles globales¹⁶⁹.

No es de extrañar que el Derecho de integración sea de corte europeo, fundado en el método funcional, en la integración gradual, decantándose a su vez por el método de trabajo económico (establecimiento de un Mercado común), en el que los Estados van cediendo y compartiendo su soberanía¹⁷⁰. Derecho que se inscribe a su vez en el Derecho económico, como la rama que contiene las fórmulas jurídicas comunitarias, con autonomía científica y regida por el Derecho internacional¹⁷¹, claro está, desde la perspectiva europea, la integración, va más allá de la cooperación que se da entre las organizaciones internacionales clásicas, pues se establece una organización supranacional de última generación, a la que sus Miembros han cedido competencias soberanas¹⁷². La economía internacional considera a la integración como la creación de un conjunto de patrones de interacción socioeconómicos entre entidades autónomas que, de acuerdo con el grado e intensidad, tiene alcances y produce efectos diferentes, se avanza, desde un área de libre comercio, liberalización comercial, unión aduanera¹⁷³, Mercado común¹⁷⁴, unión económica, hacia una integración

¹⁶⁹ J. C. Fernández Rozas, *Sistema del comercio internacional...*, op. cit., p.59.

¹⁷⁰ J. A. Sotillo Lorenzo, "La política exterior española y la primera Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe", *Iberoamérica ante los procesos de integración. XVII jornadas*, 1999, Madrid, 2000, p. 104.

¹⁷¹ L. Díaz Muller, *El Derecho económico y la integración de América Latina*, Bogotá, 1998, p. 33.

¹⁷² A. Mangas Martín, "Unión Europea y MERCOSUR: perspectivas jurídico-institucional y política", *Anuario Argentino de Derecho internacional*, 1996-1997, p. 80.

¹⁷³ Los miembros del GATT (1947), podían cuestionar la conformidad con el mismo de la unión aduanera creada al interior de la CEE, sin embargo, los países integrantes de ésta última, amenazaron con abandonarlo si se declaraba que la formación de la unión aduanera violaba las normas del primero, por lo que los restantes miembros prefirieron abstenerse de hacer un estudio profundo, pasando por alto tal formación. B. Lal Das, op. cit., p. 35.

¹⁷⁴ El Mercado común debe ser un mercado jurídicamente unificado, que facilite el ejercicio del comercio y elimine conflictos relevantes de leyes, lo que disminuye

económica total, la que se va consolidando en el modelo europeo, dándose paso de un estadio a otro con fundamento en una creciente cesión de competencias por parte de los Estados miembros a favor de las instituciones regionales que han creado¹⁷⁵. A la unión económica, para cuya consolidación es preciso eliminar progresivamente las prácticas discriminatorias, le sigue la unión monetaria (zona euro), en la que confluyen las políticas macroeconómicas, política monetaria común, convertibilidad entre las monedas de los miembros, libertad total de los movimientos de capital, irrevocabilidad de los tipos de cambio. Teniendo presente lo cual, por ejemplo, en la UE se observa un Mercado único en el que se ha facultado la movilización de trabajadores y de capitales entre los países miembros, unificándose además todos los mercados y la competencia, para las empresas, el sector público y privado, los consumidores. En el modelo europeo la integración se observa como una modalidad de articulación de Estados cuya acción conjunta se dirige a lograr el desarrollo económico y social, objetivo que al ser de dilatada y conflictiva ejecución, se ha dotado de una organización que articule funcionalmente la economía de sus Miembros y una institucionalización que establezca y analice su proceso.

Hacia la mayor integración, destaca la normalización en diversas materias, como es el caso de la propiedad intelectual, a través de la armonización o de la creación de derechos supranacionales, fruto de las instituciones comunitarias, con la que se van disminuyendo las diferencias entre principios y realidades, como ha ocurrido en el ámbito de la propiedad intelectual, en cuya evolución y concreción el TJCE ha tenido un papel determinante¹⁷⁶, sobre todo en lo que a las cuestiones

los costes en las transacciones, de ahí que el Mercado común europeo, se esfuerce por eliminar los conflictos de tal índole en su entorno. J. C. Fernández Rozas, *Ius Mercatorum...*, op. cit., p. 362.

¹⁷⁵ B. Vela Orbegozo, "La integración regional como un factor de desarrollo nacional", OPERA, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, octubre 2003, p. 290.

¹⁷⁶ El desarrollo jurídico que lleva a cabo el TJCE, con la ayuda del TPICE, busca la aplicación uniforme de ese Derecho comunitario, él que también es defensor supremo de la legalidad comunitaria, cuyas sentencias, en varios momentos, han incidido en los ámbitos constitucional y económico, más aún cuando el sistema comunitario actual se critica por sus excesos y por la necesidad de precisión y de disminución de zonas grises. F. Díez Moreno, op. cit., p. 416. El

prejudiciales¹⁷⁷ se refiere. En terreno de las cuestiones prejudiciales el TJCE ha precisado, por ejemplo, el concepto de mercancías en el sentido del art. 9 del Tratado CEE (actualmente art. 23 TCE), que constituye el primer artículo de la Tercera Parte, Título I “Libre circulación de mercancías”, concretándolas como los productos (STJCE de 21 de octubre de 1999, as. C-97/98) que pueden valorarse en dinero y que, como tales, pueden ser objeto de transacciones comerciales, pero no todo lo que puede valorarse en dinero y, como tal, ser objeto de transacciones comerciales, está comprendido necesariamente en el ámbito de aplicación de dichas disposiciones del Tratado (STJCE de 10 de diciembre de 1968, Comisión/Italia, as. 7/68), especialmente como se desprende de la propia definición dada por el TJCE, no se niega la calificación de “productos” a bienes como los de carácter artístico, por lo que se les aplicarían las disposiciones del Tratado relativas a la Unión aduanera. No obstante, aunque los derechos de propiedad intelectual puedan afectar al comercio intracomunitario de mercancías, éstos en sí mismos no constituyen mercancías; derechos de propiedad intelectual

TJCE entiende la misión de salvaguardia de ese ordenamiento de un modo dinámico y en constante evolución. M. Herdegen, *op. cit.*, p. 133.

¹⁷⁷ Interesa especialmente la competencia del TJCE en materia de cuestiones prejudiciales (234 TCE), específicas del Derecho comunitario, en las que este Tribunal se pronuncia sobre la interpretación y validez de los actos adoptados por las Instituciones comunitarias, con independencia de que sean directamente aplicables o no. Las de interpretación, surgen cuando se presentan dudas sobre la norma comunitaria objeto de interpretación, pero no acerca de su validez, permaneciendo todas las posibilidades de aplicación de la misma, producen efectos *erga omnes*, con ellas se busca una interpretación uniforme del Derecho comunitario, labor que desarrolla en cooperación con los Jueces nacionales. Las de validez, afectan la legalidad del Derecho comunitario, de donde resulta que si la cuestión se decide negativamente, se cierra toda posibilidad de aplicación posterior, las que declaran la invalidez producen efectos *erga omnes*, del que carecen las que deciden a favor de la validez. Para responder a las cuestiones prejudiciales el TJCE se vale de diferentes métodos de interpretación, entre ellos, el sistemático y el teleológico, lo que es coherente con el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados (art. 31), además, es consecuente con la realidad plurilingüe, lo que aconseja minimizar o relativizar la interpretación histórica, incluso la sistemática, primando la teleológica, así, la interpretación la realiza en atención al sentido ordinario atribuible a los términos de la norma, en este caso comunitaria, en su contexto y a la luz de su objetivo y de su fin, prevaleciendo sobre su interpretación literal. S. Sánchez Lorenzo, *Derecho privado europeo*, Granada, 2002, pp. 102-109.

que pueden afectar a tanto los intercambios de bienes, como de servicios¹⁷⁸ (STJCE de 20 de octubre de 1993, Phil Collins y otros, ass. C-92/92 y C-326/92).

C) Acervo comunitario

Lo que se conoce como Derecho comunitario, para algunos, no puede clasificarse adecuadamente atendiendo a las categorías generales del Derecho internacional público. En este contexto, el TJCE tiene un impacto decisivo en el desarrollo de la UE¹⁷⁹, y más concretamente en la evolución y consolidación de este Derecho comunitario, por ejemplo, con su doctrina sobre el efecto directo de las disposiciones del Tratado, sobre la primacía del Derecho comunitario, la aplicación directa, la responsabilidad de los Estados y los principios generales del derecho,

¹⁷⁸ Por ejemplo, en la sent. de 18 de marzo de 1980 as. 62/79 (Coditel/Ciné Vog), el TJCE declaró que las películas cinematográficas pertenecen a la categoría de obras literarias y artísticas que se ponen a disposición del público por medio de proyecciones que pueden repetirse indefinidamente, consecuentemente se trata de servicios. En la sent. de 4 de mayo de 1993, as. C-17/92 (Fedicine), en la que se controvertía una normativa española que llevaba a privilegiar la distribución de películas españolas en detrimento de las de otros Estados miembros, el TJCE recordando la sent. del as. Coditel/Ciné Vog, indicó que la explotación de películas en salas o en televisión es una actividad comprendida en la libre prestación de servicios, llegando a la conclusión que la medida española era contraria a las disposiciones relativas a la libre circulación de servicios. Sin embargo, en la sent. del 11 de julio de 1985 ass. 60 y 61/84 (Cinéthèque) se analizó la compatibilidad de las limitaciones que imponía la norma francesa a la explotación de las obras cinematográficas en forma de soporte material y especialmente en videocasetes, limitaciones que no existían en su explotación en forma de proyección de películas en salas. Esta vez la cuestión afectaba a la comercialización de videos en sí y por tanto a la libre circulación de mercancías. Para el TJCE la obra cinematográfica pertenece a la categoría de obras artísticas que pueden comunicarse al público, bien directamente en el caso de proyección en sala o en la televisión, o bien, indirectamente en forma de soportes materiales como videocasetes, en el segundo caso la comunicación al público se confunde con la puesta en circulación del soporte material. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., pp. 133 y ss.

¹⁷⁹ No es de extrañar, que algunos estudios atribuyen el éxito de la UE, además de la profundización en la integración económica, a labor de sus Instituciones y, en especial, a su Tribunal. M. Volkansek, "Court and Regional Integration", *Regional and Global Regulation of International Trade*, Oxford, 2002, pp. 165 y ss.

compensado incluso en fases complicadas, la “inmovilidad” de las instituciones jurídicas¹⁸⁰. El Derecho comunitario es de carácter autónomo, uniforme para todos sus Miembros, distinto del Derecho nacional, a la vez que superior a éste y sus disposiciones son, en gran parte, directamente aplicables en todos los Estados miembros, disposiciones que en ocasiones crean derechos individuales en favor de los nacionales de los países comunitarios, que los Jueces nacionales tienen la obligación de garantizar. Así, el Derecho comunitario vincula tanto a los Estados miembros, como a los particulares, que se materializa en éste último caso, cuando crea para los mismos directamente derechos y deberes. En el ordenamiento comunitario prevalece la concepción monista, como se desprende de los arts. 234 y 249 del TCE (art. III.369 y art. I.33 de la Constitución), lo que supone que está integrado de pleno derecho en el ordenamiento interno de los Estados miembros, que sus normas hacen parte de la jerarquía de fuentes de Derecho nacional, que los Jueces nacionales están obligados a conocerlo y aplicarlo, y de ser el caso, plantear la cuestión prejudicial¹⁸¹. El efecto directo básicamente implica, que los particulares pueden alegar el Derecho comunitario frente a las autoridades y tribunales nacionales, al igual que éstos están sujetos de forma directa a determinados deberes, efecto que se diferencia de la aplicación directa, pues mientras el primero alude a la relación entre sujetos titulares de derechos y obligaciones con el ordenamiento jurídico comunitario que se le reconoce o impone previa su incorporación al derecho interno de los Estados miembros, el segundo, se refiere a la relación entre ordenamientos, siendo una consecuencia del efecto directo. Ahora bien, en el ordenamiento comunitario coexisten tanto normas de efecto directo como aquellas que no lo son, las primeras serían aquellas que sean:

¹⁸⁰ M. Herdegen, *op. cit.*, p. 133.

¹⁸¹ La interpretación armonizada se pone de relieve en diversa reglas de Derecho comunitario, tales como la de interpretación conforme y la de autonomía en la interpretación de dicho Derecho, que no debe ser influido por normas nacionales, reglas que se pretenden garantizar con las interpretaciones prejudiciales. M. Lobato García-Miján, “Los derechos nacionales y el Derecho comunitario europeo de propiedad industrial ante el Acuerdo ADPIC (competencia legislativa vs. principio de libre circulación de mercancías)”, *La Organización Mundial del Comercio y el Regionalismo Europeo*, Madrid, 2001, p. 212.

claras y precisas; completas y jurídicamente perfectas; incondicionales, o sea, no sujetas a término o reserva.

Valga mencionar que la primera sentencia del TJCE sobre la naturaleza jurídica del Derecho comunitario, y derechos y obligaciones del individuo fue la de 5 de febrero de 1963 as. 26/62 (Van Gend & Loos), Tribunal que debuta sobre la aplicabilidad directa y primacía del Derecho comunitario con su sent. de 15 de julio de 1964 as. 6/64 (Costa/ENEL). A estas sentencias, se le suman sentencias como la del as. 14/68 (Walt Wilhelm u.a.), como la de 9 de marzo de 1978 as. 106/77 (Simmenthal), de 27 de abril de 1994 as. C-393/92 (Gemeente Almelo), en este último, que a su vez se refiere a la primacía y validez uniforme del Derecho comunitario.

D) Prevalencia, subsidiariedad y proporcionalidad

El carácter prevalente del Derecho comunitario frente al Derecho nacional que le sea contrario, es coherente con el hecho de que los Tratados comunitarios van más allá de la simple generación de deberes convencionales respecto a los Estados miembros, pues conforman la base para la transferencia de derechos soberanos a favor de las Comunidades Europeas; al igual que con la circunstancia de que si cada Estado pudiese oponer a las normas comunitarias su propia Constitución o sus leyes, se produciría en el Mercado común una distorsión del marco jurídico que lo regula, vg. habría masivas distorsiones de la libre competencia dentro de la Comunidad¹⁸².

En cuanto a la primacía del Derecho comunitario en relación con el Derecho interno de los Estados miembros, enfrentó en su día dos posturas, por una parte, la internacionalista, para quien cada país es el que atribuye al Derecho comunitario el rango que le corresponde, y de otra parte, la comunitaria, para quien es el propio Derecho comunitario quien indica su rango jerárquico dentro de los ordenamientos nacionales, finalmente la jurisprudencia del TJCE (vg. As. Costa/Enel

¹⁸² M. Herdegen, *op. cit.*, pp. 38, 39.

del 15 de julio de 1964) determinó que la primacía¹⁸³: es una condición existencial del derecho comunitario, surge de propia naturaleza específica original del mismo, se aplica en su integridad y frente a todas las normas nacionales, cualquiera que sea su rango y materia, se aplica no sólo en las relaciones entre la UE y sus Miembros y en las relaciones jurisdiccionales, sino también es válida en los ordenamientos jurídicos nacionales¹⁸⁴; el Derecho comunitario debe ser aplicado por las autoridades o tribunales nacionales sin restricción alguna.

Ahora bien, en cuanto a Tratados circunscritos entre la Comunidad Europea y otros Estados europeos, generalmente, no se discute su eficacia directa, por estar estructurados principalmente bajo el modelo de derecho de corte europeo, lo que disminuye, prácticamente anula, la posibilidad de conflicto de dichos Tratados con el Derecho comunitario. Por el contrario, ello si ocurre con los Acuerdos OMC, más aún, cuando otorgarles eficacia directa puede afectar el equilibrio de competencias entre las Instituciones comunitarias con capacidad legislativa y el TJCE, el que sin embargo, parece ser más benévolo cuando tal equilibrio no se ve afectado. Es de observar que especialmente la relación entre el Derecho comunitario, los Acuerdos OMC y el Derecho de cada uno de los Estados miembros, es bastante compleja, por el momento indicar que en sede del Derecho internacional general la primacía es una cuestión de lógica, pues éste cumple su función estabilizadora del orden global tan sólo si prima sobre reglas particulares y locales, tesis de la primacía consolidada no sólo en el Derecho de los tratados (*pacta sunt servanda*, art. 26 de la Convención de Viena) sino en las reglas sobre responsabilidad internacional de los Estados, lo que valdría para los compromisos OMC. Sin embargo, a diferencia del Derecho internacional general, la relación del Derecho de la OMC con el Derecho interno de los Estados miembros se define de forma más específica, más aún cuando la adopción de medidas de represalias por un miembro o miembros afectados queda excluida jurídicamente y está

¹⁸³ Primacía del Derecho comunitario que viene a consagrar formalmente la Constitución Europea (art. I.6).

¹⁸⁴ F. Díez Moreno, *op. cit.*, pp. 263, 264.

sujeta a la solución pacífica de la controversia por el sistema multilateral¹⁸⁵.

De otra parte, principios como el de subsidiariedad y proporcionalidad, deben regir los instrumentos jurídicos de los que se valen las Instituciones comunitarias, para materializar sus competencias normativas. El primero, por ejemplo, se refleja en el art. 95 TCE en la medida en que no se concede competencia exclusiva a la Comunidad para regular las actividades económicas en el mercado interior, sino únicamente para mejorar las condiciones de establecimiento y funcionamiento de éste, mediante la eliminación de obstáculos a la libre circulación de mercancías¹⁸⁶ y a la libre prestación de servicios o la supresión de distorsiones de la competencia. El control de este principio lo lleva a cabo el TJCE de forma *a posteriori*, su cumplimiento se plasma en el requisito de motivación de los actos comunitarios, siendo necesaria una base jurídica para evitar la aparición de futuros obstáculos a los intercambios comerciales derivados de la evolución heterogénea de las legislaciones nacionales, siempre que la aparición de tales obstáculos sea probable y que la medida de que se trate tenga por objeto su prevención (vg. STJCE de 13 de julio de 1995, España/Consejo, C-350/92), más aún, en el marco del sistema de competencias de la Comunidad, la elección de la base jurídica de un acto debe fundamentarse en elementos objetivos susceptibles de control jurisdiccional, dentro de los que figuran en especial, la finalidad y el contenido del acto (vg. STJCE de 4 de abril de 2000, Comisión/Consejo C-269/97). En caso de que un acto comunitario persiga un doble objetivo o un componente doble, dicho acto debe fundarse en una sola base jurídica, a saber, la que exige el objetivo o componente principal o preponderante (vg. STJCE de 23 de febrero de 1999, Parlamento/Consejo C-42/97). Con carácter excepcional, si el acto persigue al mismo tiempo varios objetivos, vinculados indisolublemente, sin que uno de ellos sea secundario e indirecto en

¹⁸⁵ T. Cottier y D. Pluess, *op. cit.*, pp. 85 y ss.

¹⁸⁶ Al margen del mayor o menor grado de integración jurídica, de unificación del Derecho privado, en el ámbito comunitario adquiere inicialmente una dimensión negativa: los Derechos privados nacionales no pueden introducir obstáculos o impedimentos a las libertades de circulación. S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.*, p. 18.

relación con el otro, tal acto podrá fundarse en las distintas bases jurídicas correspondientes¹⁸⁷.

El segundo, esto es el principio de proporcionalidad, busca un equilibrio entre los fines perseguidos y los medios para lograrlos, exige que los medios que aplica una disposición comunitaria sean aptos para alcanzar el objetivo perseguido y no vayan más allá de lo que es necesario para alcanzarlo (vg. STJCE de 18 de noviembre de 1987, Maizena 137/85), así, sólo el carácter manifiestamente inadecuado de una medida adoptada en este ámbito, en relación con el objetivo que tiene previsto conseguir la institución competente, puede afectar a la legalidad de tal medida (STJCE de 12 de noviembre de 1996, Reino Unido/Consejo, C-84/94). Por ejemplo, en materia intelectual, en determinadas circunstancias, la normativa comunitaria puede restringir derechos de propiedad intelectual con el propósito de proteger intereses generales como, es el caso de la salud pública¹⁸⁸, como se entiende en la Directiva 2001/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco, la que establece medidas, que a pesar de restringir la colocación y uso de las marcas en tales productos, responden efectivamente a un objetivo de interés general perseguido por la Comunidad y no constituyen, con respecto al fin deseado, una intervención desmesurada e intolerable que menoscabe la propia esencia del derecho de marca, por lo que son conformes con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (STJCE de 10 de diciembre de 2002 as. C-491/01¹⁸⁹), más aún, cuando el derecho de propiedad no constituye una prerrogativa absoluta, sino

¹⁸⁷ Dictamen 2/00, de 6 de diciembre de 2001, Rec. p. I-9713, aptdo. 23.

¹⁸⁸ Vid. C. Otero García-Castrillón, "An Approach to the WTO Ministerial Declaration on TRIPS and Public Health", *Journal of International Economic Law*, vol. 5, 2002, pp. 212-219.

¹⁸⁹ En el procedimiento principal que origino el planteamiento de dichas cuestiones prejudiciales, cabe resaltar la intervención de Japón, específicamente de *Japan Tobacco*, el que presentó observaciones escritas ante el TJCE respecto a la normativa comunitaria discutida.

que debe tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad¹⁹⁰.

3. En la inserción de América Latina en la economía global

A) Panorama integrador

En la época de la independencia, Bolívar y San Martín visionaban una América unida en el Tratado de Unión, Liga y Confederación Perpetua de Panamá, únicamente ratificado por la en ese entonces Gran Colombia¹⁹¹. Es mucho después en informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), desde 1946, cuando se sugería la necesidad de integración para vencer los obstáculos de mercados relativamente estrechos¹⁹², como elemento fundamental para

¹⁹⁰ Las indicaciones y advertencias impuestas por la normativa comunitaria en la materia, en ciertas caras de las unidades de envasado de los productos del tabaco, se hacen en una proporción que deja espacio suficiente a los fabricantes de estos productos para colocar otros elementos, en particular, los relativos a las marcas, en tal sentido el legislador comunitario no se extralimitó en el ejercicio de la facultad de apreciación que le correspondía. Igualmente, de acuerdo con la normativa comunitaria los fabricantes de productos del tabaco pueden continuar, pese a la supresión de los mencionados elementos descriptivos del embalaje, individualizando sus productos mediante otros signos distintivos.

¹⁹¹ Cf. Ministerio de Comercio Exterior (Colombia), *Acuerdos comerciales Internacionales*, Proexport, 1996, p. 3.

¹⁹² Desde 1850 hasta 1930, si bien hay algunos países como Argentina, Brasil, Chile y México en los que la irrupción del modelo primario exportador fue aún anterior, los países de Latinoamérica vivieron un fuerte proceso de modernización de sus economías y de sus sociedades, de construcción de sus Estados nacionales, junto al nacimiento del mercado interno y de la actividad productiva industrial. La variable clave que explica este proceso de crecimiento y de desarrollo fue la exportación de productos primarios. Entre la década de los treinta y la crisis de la deuda externa a principios de los ochenta, las economías latinoamericanas, especialmente las de Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia, pasaron por un profundo proceso de industrialización. Este desarrollo de las industrias locales ocurrió bajo una serie de puntos comunes de comportamiento, tanto de los agentes como de los propios sistemas político-económicos, configurando un modelo de crecimiento conocido como industrialización por sustitución de importaciones. Además de elevar el grado de intervención del Estado en la economía, la aplicación práctica del modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones en América Latina generó una tendencia persistente al desequilibrio externo, a la

acelerar la tasa de crecimiento¹⁹³. En las décadas venideras (50s-70s) la desconfianza por el sector privado afectó la doctrina sobre desarrollo, interesando la búsqueda de un Estado de bienestar, en el que el Estado interventor adquiriría protagonismo, al igual que la llamada estrategia de “crecimiento equilibrado”, que suponía planificación gubernamental, selección de vínculos sectoriales, autosuficiencia, ésta última justificada en la vulnerabilidad externa causada por la dependencia internacional¹⁹⁴. En este entorno, hace su incursión la iniciativa de la Asociación Latinoamericana del Libre Comercio (ALALC) creada mediante el Tratado de Montevideo inicialmente suscrito por Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay (entró en vigor en 1960), que propiciaba la búsqueda de la integración regional, con fundamento en los lineamientos originados después de la segunda guerra mundial en Europa occidental, establecía la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias en un plazo de 12 años, hacía una integración paulatina, expectativas de liberación que quedaron en el papel, dada la presencia de factores que hicieron fracasar la integración en la región, tales como, existencia de sistemas políticos autoritarios, inestables, desigualdades, así como causas estructurales, al haberse concebido la integración como un simple medio para dinamizar el proceso de industrialización por sustitución de importaciones.

En la subregión centroamericana, se formó de un lado, el Mercado Común Centro Americano (MCCA), que entro en vigor en 1961 y constituye un Tratado de unión aduanera entre Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua y de otro, el *Caribbean Community* (CARICOM), establecido en 1973, agrupa a las Antillas y en general las islas del Caribe en un gran Mercado común, a excepción de Cuba y República Dominicana. En la subregión andina nace en 1969, el Pacto Andino y que hoy se conoce como la CAN. Estas experiencias de

acumulación de deuda externa, a la concentración de la pobreza y a fuertes presiones inflacionistas. Cuestiones todas ellas que propiciaron el agotamiento del propio modelo y la apertura de un nuevo escenario de crisis económica e inestabilidad política. S. M. Ruesga y J. Da Silva Bichara, *Modelos de desarrollo económico en América Latina: Desequilibrio externo y concentración de riqueza*, Madrid, 2005, pp. 25 y ss.

¹⁹³ M. Magariños, *Diálogos con Raúl Prebisch*, México, 1991, pp. 147 y ss.

¹⁹⁴ B. Vela Orbegozo, *op. cit.*, p. 297.

integración económica de los años sesenta y setenta, se gestaron en el que puede llamarse viejo regionalismo, con una estrategia de industrialización basada en la sustitución de importaciones, tomándose como una forma de fortalecer el proceso de industrialización, puesto que el tamaño de los mercados nacionales se constituía en un fuerte obstáculo.

Teniendo presente lo cual y como se observa en los siguientes apartados, las estructuras de integración comercial en el continente americano se han desarrollado con fundamento en tendencias paralelas de comercio: internacionalización, regionalismo y hemisferismo, las que han estado fundamentalmente basadas en la industrialización, a través de la sustitución de importaciones¹⁹⁵ principalmente influidas por la CEPAL.

B) Regionalismo abierto

En 1980 mediante el nuevo Tratado de Montevideo la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), que sustituyó a la ALALC buscó crear una zona de preferencias arancelarias, y propiciar el establecimiento de acuerdos sectoriales, bilaterales y subregionales, dotada de personalidad jurídica internacional, carácter regional, fines económicos y duración indefinida, procuraba flexibilizar el multilateralismo y aumentar la cooperación entre las partes, en el que se gesta el MERCOSUR, proceso de integración entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En esa misma década¹⁹⁶ se experimenta un cambio

¹⁹⁵ Se trata de alcanzar un crecimiento equilibrado donde la producción nacional satisfaga progresivamente la demanda interna sustituyendo las importaciones actuales. D. Khoudour-Casteras, "¿Una moneda única para América Latina?", *Pretextos Universidad Externado de Colombia*, Bogotá, nº 11, 1999, p. 144.

¹⁹⁶ El inicio de los años 80 marcó un punto de inflexión en la estrategia de desarrollo de los países latinoamericanos. Se asistió a profundas transformaciones económicas, políticas, en la casi totalidad de tales países, iniciándose un proceso de transición democrática y de apertura económica. La estrategia de desarrollo basada en la sustitución de importaciones financiada casi exclusivamente con recursos externos y con déficit público entró en colapso, obligando a la búsqueda de alternativas de política de desarrollo. A partir de la segunda mitad de los años ochenta dichos países emprendieron un conjunto de medidas de políticas económicas transformando el modelo de desarrollo a seguir. Con inspiración teórica

en la estrategia de desarrollo, pasándose de una dirigida al interior, a una hacia el exterior, y a principios de los 90, se planteó la integración regional como un mecanismo de progresión con fundamento en las exportaciones, el modelo era la “regionalización impulsada por el mercado”¹⁹⁷, los países de América Latina y el Caribe, abren sus economías, liberalización unilateral y multilateral, para responder al fenómeno globalizador, luchan por posicionar sus economías, y acoplarlas en la economía mundial¹⁹⁸, lo que de acuerdo con la CEPAL, se considera como un nuevo regionalismo, un regionalismo abierto¹⁹⁹. Regionalismo abierto que como proceso surge al conciliar la interdependencia nacida de acuerdos de carácter preferencial y aquella impulsada básicamente, por las señales del mercado resultante de la liberalización comercial en general, el cual busca que las políticas explícitas de integración sean compatibles con las políticas tendientes a elevar la competitividad internacional y que las complementen²⁰⁰. Así, por ejemplo para un país pequeño, la expansión comercial aumentaba las perspectivas de crecimiento, lo que favorecía la integración (abierta), disminuyéndose las barreras a la circulación de bienes y servicios, estimulándose el crecimiento del comercio entre sus Miembros²⁰¹, la integración era el medio idóneo para aminorar las tensiones y los desequilibrios propios del desarrollo hacia adentro²⁰². Bajo el esquema

neoclásica, estas reformas tenían el objetivo central de desarrollar una economía de mercado en la región mediante la apertura económica y financiera, la desregulación, la reducción del papel del Estado y la privatización. S. M. Ruesga y J. Da Silva Bichara, *op. cit.*, pp. 55 y ss.

¹⁹⁷ Cf. BID e INTAL, “El proceso de integración en América Latina y el Caribe en 1993”, *BID/INTAL*, Buenos Aires, n° 424, 1994, pp. 12 y ss.

¹⁹⁸ La apertura unilateral de América Latina y la búsqueda de una mayor inserción en la economía mundial, ha alterado uno de los principios fundamentales de la integración, igualmente busca una mayor integración con la economía mundial, dentro del llamado regionalismo abierto. M. J. Cárdenas, “Implicaciones del regionalismo abierto en el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena”, *Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario*, Bogotá, vol. 87, octubre 1994, p. 6.

¹⁹⁹ H. Guillén Romo, *op. cit.*, pp. 365-366.

²⁰⁰ M. J. Cárdenas, “Implicaciones del regionalismo abierto...”, *op. cit.*, p. 6.

²⁰¹ C. Ferrari, *op. cit.*, p. 30.

²⁰² O. Rodríguez, *La teoría del subdesarrollo de la CEPAL*, México, 1980, p. 170.

del regionalismo abierto, en América Latina, se formalizaron varios acuerdos de libre comercio algunos de los cuales incluyen normalización intelectual), los que paradójicamente difuminaron el efecto liberalizador, dadas las complicaciones surgidas como consecuencia de la colisión en su cobertura y especificidades, acuerdos cuya abundancia, advierte la necesidad de darles concordancia económica, desde el ámbito jurídico, más aún cuando es necesario un marco legal con normas claras que den certidumbre y transparencia al comercio internacional.

C) Nuevos adeptos

Especialmente la UE y sus Estados miembros, sobre todo a partir de la adhesión de España y Portugal en 1986, han estimulado procesos de integración económica subregional tales como MERCOSUR, CAN²⁰³, a su vez, los países latinoamericanos, han desarrollado (desde 1958) relaciones de cooperación con la UE, que en el ámbito comercial, para algunos, se materializan en simples declaraciones de buenas intenciones, dadas las severas restricciones a países ajenos a la región europea, aunque también ven en los “acuerdos de cooperación” expectativas positivas, pero limitadas²⁰⁴. Más recientemente quien ha iniciado una ofensiva económica y comercial hacia América Latina y el Caribe, es EE UU, creciente y cada vez más evidente, con miras a la materialización de acuerdos que engloben, de manera multilateral - dentro de los que destaca el TLCAN y el proceso que pretende crear el ALCA-²⁰⁵ o cuando menos bilateral, a los países del continente del que es parte, para fortalecer su poder económico y comercial en el ámbito mundial, en lo que influyó la desaparición del bloque soviético que propició una competencia acentuada entre los centros de poder, en los

²⁰³ A. Remiro Brotóns, *op. cit.*, p. 34.

²⁰⁴ R. Junguito Bonnet, “Relaciones entre la Comunidad Económica Europea y el Grupo Andino”, *Integración Latinoamericana*, Buenos Aires, n° 161-162, octubre-noviembre 1990, p. 34.

²⁰⁵ La iniciativa del ALCA se inserta en la lógica mundial de profundización de los bloques comerciales, constituye el instrumento del continente para enfrentar el esquema globalizado. J. P. Parra Rojas, “El ALCA: ¿Ilusión o realidad?”, *OPERA*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, octubre 2003, p 311.

que confluye con sus grandes competidores, la UE y Japón. EE UU trata de reciclar el viejo monroísmo que simboliza su permanente designio de hegemonía en el hemisferio²⁰⁶, estableciendo mecanismos que le permitirían concretar su influencia en el continente, combinando por ejemplo, la tecnología estadounidense, la mano de obra barata y los recursos naturales, hemisferismo, contrario al bolivarianismo que es manifestado por ejemplo en la CAN, que predica un orden latinoamericano policéntrico, multilateral e integrador.

Las negociaciones de los países latinoamericanos y del Caribe con EE UU se están desarrollando de forma acelerada, en contraste con procesos, como el europeo que han sido fruto de un proceso lento y escalonado. Aunque el tamaño del mercado que pretende englobar el ALCA es similar al de la UE, no son procesos parecidos, más aún cuando el PIB de ambas regiones difiere en gran medida, teniendo presente el grado de industrialización de ésta última. La iniciativa para las Américas, fue finalmente lanzada en 1990, bajo la presidencia de George Bush (padre), teniendo como antecedentes el programa del Secretario del Tesoro, Nicolás Brady, el Plan Brady²⁰⁷ de 1989, para reducir la deuda externa latinoamericana, la iniciativa para la Cuenca del Caribe²⁰⁸ de 1984, el "Consenso de Washington"²⁰⁹. La propuesta para las Américas sería básicamente una extensión a los países de la región, del TLCAN. El proceso se basa en una estructura institucional intergubernamental, desarrollada en las cumbres continentales de los Jefes de Estado y de Gobierno, las decisiones fruto de las negociaciones deben tomarse por consenso, siguiendo el principio de transparencia. Por ejemplo, en la Cumbre de Miami se suscribe un pacto para el

²⁰⁶ A. Remiro Brotóns, *op. cit.*, p. 32.

²⁰⁷ El Plan Brady era una estrategia que sustituyó el fracasado Plan Baker, con el que se pretendía reducir la deuda externa latinoamericana.

²⁰⁸ La iniciativa para la Cuenca del Caribe consiste en un conjunto de medidas económicas, destinadas a reforzar la estabilidad política de los países de la región que trataban de consolidar sus democracias y alejarse de las situaciones de guerra interior.

²⁰⁹ El Consenso de Washington recapitulaba las propuestas de corte neoliberal de organismos internacionales con sede en Washington (FMI y Banco Mundial), de la Casa Blanca, de los ministros de economía del G-7 y de los Presidentes de los veinte mayores bancos privados internacionales.

desarrollo y prosperidad de las Américas, contenido en la Declaración de Principios de Miami, igualmente se reconoció que el libre comercio y una mayor integración económica son factores clave para elevar el nivel de vida, mejorar las condiciones de trabajo y proteger el medio ambiente, se anunció el respaldo a la plena e inmediata instrumentación de la OMC y de los acuerdos comerciales bilaterales y subregionales, compatibles con aquélla, así como el esfuerzo por lograr acuerdos equilibrados e integrados en áreas prioritarias de integración dentro de las que se citó los derechos de propiedad intelectual²¹⁰. Por su parte, en 1996, en la reunión ministerial de comercio en Cartagena, se creó un grupo de trabajo en derechos de propiedad intelectual, y en Québec (2001) se presentó el borrador del ALCA y en 2002, con la Reunión Ministerial de Quito, se dio respaldo al proceso, ratificándose la estructura de las negociaciones. En las negociaciones de este proceso de liberalización comercial, el alcance de los derechos de propiedad intelectual, ha adquirido importancia como instrumento de acción comercial, como en su día la tuvo en el TLCAN en el que se incluye un Capítulo en esta materia, la que trata de forma más ampliada que la acordada en la OMC²¹¹.

Téngase presente a su vez, que a pesar de la existencia del proceso ALCA, EE UU aprovecha la dispersión de la Región, por el predominio de las políticas de libre mercado y la pérdida de capacidad económica, y adelanta los propósitos queridos y que se van dilatando, y en ocasiones opta por acuerdos bilaterales, profundizando el debilitamiento de la capacidad negociadora de la zona, lo que fortalece la imposición de sus políticas, acuerdos en los que también se incluye un apartado relativo a los derechos de propiedad intelectual²¹². Dentro de dichos acuerdos

²¹⁰ Ministerio de Comercio Exterior (Colombia), *op. cit.*, p. 5.

²¹¹ J. Briceño Ruíz, "El MERCOSUR, México y el Caribe frente al área de libre comercio de las Américas", *Comercio exterior*, México, vol. 51, mayo 2001, p. 397.

²¹² La incorporación de una serie de tratados en paquete genera una falta de certeza sobre el verdadero alcance de las obligaciones que se asumen en materia de propiedad intelectual en el marco de los acuerdos comerciales, en ellos suele instarse, más bien se impone, la adhesión a una serie de Tratados sobre propiedad intelectual, lo que refuerza la tendencia a la armonización internacional de los estándares de protección. Ahora bien, los países en desarrollo deberían dejar de lado el apresuramiento y comparar los costes y beneficios esperados de la suscripción de

bilaterales destaca el TLC concluido entre EE UU y Perú, y entre el primero y Colombia²¹³, en los que se inserta un capítulo relativo a derechos de propiedad intelectual, en cuyo texto, aunque sea de forma incipiente se han reconocido ciertos intereses de estos países andinos, por ejemplo, al excluirse las patentes de segundo uso, así como las de métodos terapéuticos, reconocerse la biodiversidad²¹⁴ y la importancia de los conocimientos tradicionales.

4. Comunidad Andina de Naciones

A) Generalidades

El 26 de mayo de 1969, se suscribe en el área andina, el Acuerdo de Cartagena (Pacto Andino), con la intención de promover el desarrollo equilibrado y armónico de sus Miembros, a través de un programa de integración económica, que los posicionará en el mercado mundial, una vez superado un periodo de transición (proyectado en diez años) hacia la estructuración de una unión aduanera, que coadyuvara, para competir con los países más desarrollados de la región. Los países fundadores: Bolivia, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, a los que se adhiere Venezuela en 1973, y del que se sustrae Chile en 1975, y más recientemente Venezuela. El proceso de integración andina se impulsa con la adopción de un controvertido Régimen común de tratamiento de capitales extranjeros y sobre marcas, patentes, licencias y regalías en 1970 (Decisión 24 del Grupo Andino). Régimen que en atención a las teorías económicas del momento, reconocía la importancia para el desarrollo de la inversión extranjera directa, la que conjugaba con el interés de que fuera el capital nacional el que se beneficiara del mercado ampliado²¹⁵. En atención a las ideas económicas de la época, se elaboró un modelo

nuevos acuerdos que incorporen materias intelectuales. A. M. Pacón, "Desarrollos recientes en propiedad intelectual. Los tratados de libre comercio con los países en desarrollo", *ADI*, t. XXV, 2004-2005, p. 262.

²¹³ Vid. [http://www.tlcperu-EE UU .gob.pe](http://www.tlcperu-EEUU.gob.pe) y <http://www.tlc.gov.co>

²¹⁴ Vid. S. Droegge y B. Soete, "Trade-Related Intellectual Property Rights, North-South Trade, and Biological Diversity", *Environmental and Resource Economics*, vol. 19, junio 2001, pp. 149-163.

²¹⁵ R. Junguito Bonnet, *op. cit.*, p. 35.

cerrado de integración que permitiera ampliar a nivel subregional la sustitución de importaciones, basadas en mecanismos tanto de libre comercio, como de programación de inversiones, valiéndose de la dirección de órganos de integración. El Acuerdo de Cartagena se concibió como un modelo cerrado en lo económico y en lo jurídico, garantizándose la plenitud de la vigencia de un orden jurídico propio, buscándose a su vez que las relaciones con terceros fueran conjuntas²¹⁶. Para el efecto, apartándose del marco institucional de la ALALC y de los principios clásicos del Derecho internacional público, como el de autolimitación de los estados, se crearon instituciones fundadas en los principios del Derecho de integración europea²¹⁷, basados en la divisibilidad de la soberanía. Hacía una mayor integración, en 1999, el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores aprueba, los Lineamientos de la Política Exterior Común y dispone el establecimiento de las prioridades, y la Política Comunitaria para la Integración y el Desarrollo Fronterizo y dispone su instrumentación.

En el contexto andino destacan como objetivos la búsqueda del desarrollo equilibrado y armónico de sus Miembros, a través de la integración económica y social, utilizando como mecanismo la aproximación de las legislaciones, especialmente económicas²¹⁸, dentro de la que interesa la normativa en materia de propiedad intelectual, objetivos que se han visto menguados como consecuencia del regionalismo abierto, en el que confluyen un conjunto de acuerdos, que han creado en la Subregión la coexistencia de varios órdenes jurídicos, inspirados en escuelas diferentes de Derecho internacional y que implican un enfrentamiento con los principios del Derecho público interno y del Derecho de integración²¹⁹. A pesar de las posibilidades de una mayor integración hacia adentro, los Países miembros de la CAN, efectúan negociaciones con países ajenos a la comunidad a la que

²¹⁶ M. J. Cárdenas, "Implicaciones del regionalismo abierto...", *op. cit.*, pp. 4, 5.

²¹⁷ Algunos procesos de integración van más allá de la idea clásica de la libertad e igualdad entre los estados, de la reciprocidad y de la no discriminación. B. Vela Orbeago, *op. cit.*, p. 305.

²¹⁸ M. Pimienta Corbacho, "El régimen de propiedad industrial Colombia Venezuela", *Apertura económica*, Bogotá, n° 60, p. 48.

²¹⁹ M. J. Cárdenas, "Implicaciones del regionalismo abierto...", *op. cit.*, pp. 8, 10.

pertenecen, de las que son ejemplo, en el año 2000, la primera reunión de negociación de un Acuerdo de Preferencias Arancelarias entre dichos Países y el Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, el Salvador y Honduras); suscripción de un Acuerdo, de alcance parcial, de complementación económica entre los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, de una parte, y de otra, Argentina; se iniciaron también, negociaciones entre los Países andinos y MERCOSUR, para establecer una zona de libre comercio entre ambos bloques. En ese mismo año, se celebra la XII Cumbre del Consejo Presidencial Andino, de la que surge una Declaración política y el Acta de Lima.

B) Devenir del proceso

La integración andina se ve obstaculizada por factores que hacen que en la práctica se diluyan los beneficios comerciales y económicos que persiguen sus Miembros, vg. en reuniones presidenciales de los mismo, como las de Lima de 23 de noviembre de 2001 y la de Santa Cruz de 30 de enero de 2002, se percibió un nuevo debilitamiento de la CAN, al existir intenciones de retirada, incumplimiento de los fallos del TJA, cierta falta de credibilidad en el sistema, medidas de salvaguardia de sectores sensibles y otras medidas proteccionistas. A pesar de lo cual, el proceso de integración sigue su curso, adoptándose en el 2002, en la Reunión Extraordinaria del Consejo Presidencial Andino (Santa Cruz de la Sierra - Bolivia), un conjunto de directrices referidas a la zona de libre comercio, la unión aduanera, la política agropecuaria común, la armonización de políticas macroeconómicas, la Política Exterior Común y la agenda social y política, año en el que también se acuerda un nuevo Arancel Externo Común (AEC) para el 62% del universo arancelario y se fijan criterios para la negociación del 38% restante, adoptado por medio de la Decisión 535, considerándose propicio, en el 2003, por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, notificar a la CAN como una Unión Aduanera ante la OMC. En dicho año no sólo entra en vigor el Protocolo de Sucre (14 de abril), que modificó sustancialmente el Acuerdo de Cartagena, que establece nuevos mecanismos para profundizar en la integración. Aunque la CAN se autoproclama como una Unión aduanera, todavía sigue profundizando

una zona de libre comercio, pues como lo evidencia la Decisión 620 aprobada el 15 de julio de 2005, que modifica las Decisiones 535 (ya modificada por la 580)²²⁰ sobre Arancel Externo Común, recoge la necesidad de un plazo adicional para definir el AEC y la política arancelaria de la CAN, por lo que, realmente, hasta tanto ello ocurra, no podría objetivamente hablarse de una verdadera Unión. En la XIV Cumbre Presidencial Andina, se aprueban normas comunitarias que otorgan máxima prioridad a la dimensión social, en los próximos años, y crean las condiciones para la conformación del Mercado común. Es fundamental en este proceso, la adopción en el 2004, de la Decisión 598 “Relaciones comerciales con terceros países”, dirigida a preservar el ordenamiento jurídico andino en las relaciones entre los países miembros de la CAN y hacer prevalecer la normativa comunitaria en sus relaciones con terceros.

A pesar del esfuerzo de integración andino, recientes acontecimientos, de un lado, el cierre de negociaciones del respectivo TLC entre EE UU y Perú, el 7 de diciembre de 2005 y entre el primero y Colombia, el 27 de febrero de 2006, Tratados que incluyen normativa en materia intelectual y que esperan la aprobación de los correspondientes Congresos nacionales para su implementación, de otro, como la negativa de Bolivia y Venezuela a asociarse con dicha potencia económica, han ocasionado una crisis en la CAN, que ha devenido finalmente en la comunicación del Canciller de Venezuela a la Secretaría General de la CAN, por la cual este país manifiesta formalmente (22 de abril de 2006) su decisión de denunciar el Acuerdo de Cartagena, para retirarse del proceso andino²²¹. No obstante, a pesar de estos acontecimientos²²² y del consecuente debilitamiento de la CAN, cuyas repercusiones es prematuro analizar²²³, no puede negarse la vigencia del ejemplo andino,

²²⁰ Ésta última ya había postergado la entrada en vigor del nuevo AEC.

²²¹ Vid. C. D. Malamud Rikles, “La salida venezolana de la Comunidad Andina de Naciones y sus repercusiones sobre la integración regional”, *Análisis del Real Instituto Elcano (ARI)*, n° 54, 2006, p. 8.

²²² No obstante la denuncia de Venezuela al Acuerdo de Cartagena, se hará referencia, en algunos apartados, a este País, dada su larga permanencia en la CAN, cuya normativa ha afectado y que hasta cierto punto seguirá afectando al mismo.

²²³ Nótese que el país andino que denuncie el Acuerdo de Cartagena, según el mismo Acuerdo, debe mantener en vigencia, al menos durante cinco años, el

el cual ha tomado elementos de la UE, aunque no ha alcanzado el nivel de desarrollo esperado. Lo importante pues, es que como sujeto de estudio, que ocupara la segunda parte de este trabajo, la CAN tiene en su haber una nutrida normalización en materia de propiedad intelectual (incluso de forma más temprana que en la UE), fruto de la cesión de soberanía de sus Miembros, que ha sido interpretada por su propio Tribunal de Justicia, cuya jurisprudencia al igual que en la UE, contribuye a su eficacia y aplicación generalmente uniforme, doctrina jurisprudencial que constituye un elemento fundamental en la construcción jurídica del ordenamiento comunitario, en la materialización, delimitación, y concreción de la parcela relativa a los derechos de propiedad intelectual.

Programa de liberación comercial que regula la zona de libre comercio existente entre estos países, de donde resulta que la Comisión, al formalizar la referida denuncia, deberá establecer el alcance y las modalidades por las que se mantendrá dicha vinculación. <http://www.comunidadandina.org/prensa/notas/np22-4-06a.htm>

Capítulo II

PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD EUROPEA

I. Inserción de la normativa intelectual

1. La propiedad intelectual como herramienta integradora

A) Problemática intelectual

Como todo ordenamiento jurídico debidamente institucionalizado, el comunitario, del que entre otras muchas materias, forma parte el Derecho de la competencia²²⁴ y el relacionado con la libre circulación de mercancías²²⁵, abriéndose camino la normativa intelectual, cuenta con un sistema de protección jurisdiccional²²⁶ para asegurar su aplicación e interpretación, función que principalmente lleva a efecto el TJCE²²⁷.

²²⁴ La interacción entre el Derecho de la competencia y el comercio internacional se evidencia por ejemplo, en ámbitos como el de los derechos de propiedad intelectual, los que plantean cuestiones en las que se precisa delimitar aquellas prácticas justificadas por la propia naturaleza del derecho, de aquellas que constituyen una utilización abusiva del mismo. M. Montaña Mora, "Posibles modelos para la regulación de la competencia en la OMC", *La Organización Mundial del Comercio y el Regionalismo Europeo*, Madrid, 2001, pp. 368 y ss.

²²⁵ Vid. E. Galán Corona, "Libre circulación de mercancías y derechos de propiedad industrial (patentes de invención y marcas) en la Comunidad Económica Europea", *Noticias de la Unión Europea*, nº 35, 1987, pp. 11-22.

²²⁶ Arts. 220 a 245 del TCE, Protocolo nº 6 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia (figura en el Tratado de Niza, como anexo al TUE, al TCE y al TCEEA), Reglamentos del Procedimiento del Tribunal del Justicia de 19 de junio de 1991, Reglamento de Procedimiento del TPI de 2 de mayo de 1991.

²²⁷ Con la existencia del TJCE se reconoce el carácter vinculante del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros, de las instituciones y de los particulares. Funcionó como instancia única hasta el 1 de septiembre de 1989, momento en que se instaura el TPICE para optimizar la salvaguardia jurisdiccional de los destinatarios de las normas comunitarias y permitir que el TJCE se

Valiéndose de este ordenamiento los Estados miembros, al optar por un régimen de Mercado común, buscan mediante diversos instrumentos jurídicos, dar solución a la fragmentación de dicho mercado, que puede originar las diferencias normativas en el tratamiento de la protección de los derechos en cuestión, piénsese por ejemplo en el as. 187/80 (sent. Meck) que evidenció que la diferencia de protección de productos farmacéuticos (en unos Estados miembros protegidos mediante patente, mientras que en otros no), podía dividir el mercado comunitario de forma más grave que la diferencia de precios. Medidas en las que interesa de manera fundamental el Derecho de la competencia, el cual es esencial en la libre circulación de mercancías y de servicios, en cuanto sirve de cortapisa al proteccionismo que puede abastecerse de los referidos derechos, más aún cuando, los mismos, por su propia naturaleza, implican una restricción de la competencia al otorgar derechos de exclusiva a sus titulares, siendo oportuno delimitar las prácticas justificadas por la propia naturaleza del derecho²²⁸, de aquellas que son abusivas²²⁹.

concentrara en su misión esencial: garantizar la interpretación uniforme del Derecho comunitario en el proceso de integración regional. Concretamente el TPICE se instauró mediante la Decisión 88/591/CEE fundada en el art. 168.A del en ese entonces TCEE, Tribunal que cuando entre en vigor la Constitución Europea pasará a llamarse Tribunal General. Es competente por ejemplo, para conocer de todos los recursos interpuestos por los particulares y las empresas contra decisiones de las Instituciones y los Órganos comunitarios, sus sentencias, por motivos de derecho, pueden ser objeto de Recurso de Casación ante el TJCE. Particularmente conoce de los Recursos que se formulen contra las resoluciones de las salas de recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, Marcas, Dibujos y Modelos (OAMI), facultándosele tanto para anular, como para modificar la resolución impugnada (art. 63 Reglamento (CE) n° 40/94), sentencias recaídas en esta clase de asuntos, que generalmente, se dejan fuera del ámbito de este documento.

²²⁸ La legislación nacional que confiere el derecho exclusivo de explotación a su titular, otorga objetivamente ese derecho sin distinguir, ni modificar, su alcance o naturaleza según el origen de la mercancía, es decir, sin tener en cuenta si se trata de un producto u obra nacional o importada, por tanto, no hay ninguna discriminación formal ni proteccionismo encubierto. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, *op. cit.*, p. 503.

²²⁹ M. Montaña Mora, "La OMC y el derecho de la competencia...", *op. cit.*, p. 72.

El art. 30 del TCE (artículo que guarda cierta analogía con el art. XX del GATT), es especialmente relevante en la temática intelectual, en el mismo se consagra la excepción relativa a la “protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico”, el que se invoca comúnmente para justificar una restricción a las exportaciones, no así a las importaciones. De acuerdo con su texto, sería lícito que un Estado miembro restringa o incluso prohíba la exportación de determinadas obras de arte, y por el contrario, no lo sería, que grave dicha exportación con una exacción económica de cualquier tipo. Concretamente en un asunto se debatió la normativa de un Estado miembro en la que se introdujo una tasa a las exportaciones de obras de arte, que sería contraria al Derecho comunitario, sólo en el evento en que su destino sea otro Estado miembro (STJCE de 10 de diciembre de 1968, as. 7/68)²³⁰. Pero más interesa, el hecho que tal artículo haga expresa referencia a los derechos industriales²³¹ y que igualmente incluye los derechos de autor y conexos²³², al estar inmersos en la expresión “y comercial”, como lo ha entendido el TJCE²³³, la que ha considerado especialmente, debido a sus efectos sobre los intercambios²³⁴ intracomunitarios de bienes y

²³⁰ S. Martínez-Lage, “La contribución de la jurisprudencia a la realización de la libre circulación de mercancías: la eliminación de las medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas”, *El Derecho comunitario europeo y su aplicación judicial*, Madrid, 1993, p. 734.

²³¹ Vid. J. Delicado Montero-Ríos, “La regulación de la Propiedad industrial en el Mercado único europeo”, *Estudios sobre Derecho Industrial. Homenaje a H. Baylos, Colección de trabajos sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia*, Barcelona, AIPPI Grupo Español, 1992, pp. 239-264.

²³² Los derechos conexos tutelan las contribuciones de terceros, que añaden valor en la presentación ante el público de las obras literarias o artísticas. P. A. de Miguel Asensio, *Derecho del comercio electrónico*, México, 2006, p. 271.

²³³ En particular las obras literarias y artísticas pueden ser objeto de explotación comercial, bien mediante representaciones públicas, bien a través de la reproducción y puesta en circulación de los soportes materiales en que se concretan; las dos prerrogativas esenciales del autor, el derecho exclusivo de representación y el derecho exclusivo de reproducción, no son cuestionadas por las normas del Tratado (Warner Brothers y Metronome Video 157/86).

²³⁴ El TJCE ha interpretado *in extenso* el concepto de propiedad industrial y comercial del art. 30 TCE. Sin embargo, se ha criticado que la asimilación entre la propiedad industrial y comercial ha olvidado los aspectos propios y exclusivos de esta última (vg. artísticos, culturales).

servicios²³⁵ (sent. Phil Collins). La jurisprudencia de este Tribunal va delimitando el contenido y alcance de este artículo, tratando de compatibilizar los intereses que se persiguen con el mismo, un balance entre los intereses nacionales en estas materias y los que persigue el Mercado común, en el que está latente la tensión existente entre la libertad de movimiento de bienes y servicios y los derechos de propiedad intelectual, excepción relativa a las propiedades especiales, de las que (al interior del art. 30 TCE) más ha delimitado el TJCE, en cuya sede a su vez han interesado otras disposiciones del TCE como las relativas al Derecho de la competencia (actual art. 81 y 82 TCE), por ejemplo, para dilucidar en que medida el ejercicio de un derecho intelectual puede ser constitutivo de abuso de posición dominante, incluso, al principio de no discriminación (vg. actual art. 12 TCE, piénsese en la sent. Phil Collins).

B) Impulso normativo: la jurisprudencia del TJCE

El TJCE inicialmente optó por negar su competencia para resolver cuestiones relativas a la propiedad intelectual en atención al art. 222 TCEE (actual art. 295 TCE), que remitía al Derecho interno; seguidamente, se decantó por admitir su jurisdicción, justificando su actuación con base en los arts. 85 y 86 TCEE (actuales 81 y 82 TCE); más adelante, encontró en los arts. 30 y 36 TCEE (léase 28²³⁶ y 30

²³⁵ Especialmente sensible es el intercambio de contenidos intelectuales en la sociedad de la información, en la que está presente la necesidad de adaptar el ordenamiento jurídico a la nueva situación, que obliga a cuestionarse aspectos como la exclusividad de derechos intelectuales, y ante la falta de garantía del control técnico de las operaciones digitales, sería oportuno establecer, junto a las excepciones a la exclusividad, mecanismos que garanticen compensaciones a sus titulares por la eventual pérdida de protección. I. Hernández Fernández del Valle, "Los derechos de propiedad intelectual y la sociedad de la información", *Noticias de la UE*, nº 154, 1997, p. 88.

²³⁶ El art. XI del GATT ha servido de punto de partida para la redacción de los arts. 28 y 29 del TCE. Hay una indudable relación entre las expresiones "otras medidas" del tal art. XI y "medidas de efecto equivalente" de dichos artículos del TCE, aunque la primera sea aún más vaga que la segunda, puesto que no supedita siquiera la similitud de sus efectos con respecto a los demás obstáculos a su

TCE²³⁷) el sustento idóneo para enfrentar la problemática intelectual en el entorno regional²³⁸. Materia intelectual, que ya no sólo analiza el TJCE en atención a las normas del TCE, concretamente a las normas *antitrust* de los arts. 81 y 82 TCE y la regla del art. 30 TCE, sino de la normativa fruto de las Instituciones comunitarias.

La jurisprudencia del TJCE ha sido esencial para identificar las diferencias en las regulaciones nacionales sobre los derechos intelectuales, para dar solución a su problemática en un entorno regional, la que en varias ocasiones ha devenido en la adopción de Directivas, propiciándose la armonización comunitaria en esta temática y en forma paulatina, en la medida en que sea necesaria para el mantenimiento del Mercado común. Téngase presente pues, que los derechos de propiedad intelectual, de manera directa o indirecta, han suscitado, en la mayoría de los casos, múltiples cuestiones prejudiciales en las que los pronunciamientos del TJCE los van delimitando y fijando su alcance al interior de la Comunidad, aunque no puede desconocerse la relevancia de estos derechos en recursos como los de anulación y de incumplimiento. En este ámbito se reconoce gran valor histórico a sentencias recaídas, por ejemplo, en los asuntos que enfrentaban a Consten y Grunding/Comisión (3 de junio de 1966), en el que se determinó que el ejercicio de derechos de marca para apoyar un sistema de protección territorial absoluta, era contrario a la libre circulación de mercancías; Parke Davis/Probel (29 de febrero de 1968), en el que el titular de una patente holandesa pudo ejercitar los derechos derivados de la misma para impedir las importaciones de productos procedentes de

pertenencia al art. XI del GATT. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., p. 191.

²³⁷ L. C. Ubertazzi, "Para una introducción al Derecho europeo de la propiedad intelectual", *ADI*, t. XXV, 2004-2005, p. 308.

²³⁸ Es relevante el as. 78/70 en el que se debatía un obstáculo incompatible con el Derecho comunitario, cual era, el producido por la compartimentación de los mercados nacionales a consecuencia de la protección de un derecho cercano al de autor. Si bien el TJCE no lo califica expresamente como medida de efecto equivalente, ideó en dicha sentencia una fórmula que le permitiera justificar la incidencia del Derecho comunitario sobre los derechos de propiedad intelectual, salvaguardando a la vez (al menos formalmente) las competencias de los Estados miembros en esta materia. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., pp. 366 y ss.

Italia donde los mismos no podían protegerse mediante patente; Sirena/Eda (18 de febrero de 1971) en el cual el ejercicio de derechos de marca para impedir importaciones paralelas²³⁹ fue considerado contrario al art. 85,1 TCEE (actual art. 81 TCE) cuando los derechos de marca se habían dividido entre distintos propietarios como resultado de cesiones; Deutshe Grammophon/Metro (de 8 de junio de 1971), en el que el TJCE decide el primer caso de derechos de autor que se le plantea, consideró contrario a los arts. 30 y 36 del Tratado (actualmente arts. 28 y 30 TCE), siguiendo el principio del “agotamiento de derechos”, el ejercicio de derechos de autor para impedir la reimportación a Alemania de discos previamente comercializados por la filial francesa del titular de tales derechos, para evitar de este modo, una compartimentación de los mercados nacionales contraria a la libre circulación de mercancía (asunto en el que el TJCE utilizó por primera vez la fórmula de distinción entre la existencia y el ejercicio del derecho); Van Zuylen/Hag (3 de julio de 1974), se sentenció contrario a los arts. 30 y 36 del TCEE (léase arts. 28 y 30 TCE) el ejercicio de derechos de marca, registrada por un propietario luxemburgués, para impedir importaciones directas desde Alemania, cuando las marcas eran de un origen común y habían devenido de titularidad separada como resultado de las expropiaciones después de la guerra²⁴⁰.

²³⁹ Vid. A. Casado, “Importaciones paralelas y agotamiento del derecho de marca”, *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia*, nº 220, 2002, pp. 9-22.

²⁴⁰ C. Bellamy y G. Child, *Derecho de la competencia en el Mercado común*, Madrid, 1992, pp. 411 y ss. Como norma general se establece la obligatoria compensación por expropiación o nacionalización, es decir, la prohibición de confiscación de la propiedad de los extranjeros en tiempos de paz. Regla que la práctica internacional considera que no es extensible a los bienes inmateriales, para lo que se argumenta que la propiedad intelectual se trata como un privilegio cuya existencia depende de la voluntad soberana de un Estado, argumento este, inadecuado a la realidad económica y comercial actual. C. Otero García-Castrillón, *Patentes y comercio internacional*, Madrid, 1997, p. 43.

2. Desarrollo preceptivo

A) Elaboración de condiciones similares

El entorno comunitario ha precisado adoptar medidas, en relación con los derechos de propiedad intelectual, dirigidas a dar homogeneidad a sus derechos internos, dado el predominio del principio *lex loci protectionis*²⁴¹, así, para la consolidación del Mercado común²⁴² se elaboran condiciones jurídicas uniformes para la vida económica de los Estados miembros, cuyas normas se aproximan buscando garantizar condiciones de competencia equivalentes²⁴³. La base jurídica para la aprobación de la normativa comunitaria en materia intelectual varía entre los arts. 94, 95 y 308 TCE. Así por ejemplo, el art. 308 TCE (anterior art. 235 TCEE) ha servido de sustento para el Reglamento (CE) n° 40/94, el art. 95 TCE (anterior art. 100 A TCEE) para el Reglamento (CEE) 1768/92. Destaca en materia intelectual de un lado, la armonización del derecho sustantivo nacional de determinados derechos intelectuales como en el caso de las marcas, los dibujos y modelos, las patentes en el ámbito de la biotecnología, algunos aspectos de derechos de autor y derechos conexos, de otro lado, también crea derechos unitarios a nivel comunitario, inmediatamente válidos en todo

²⁴¹ Los derechos de propiedad intelectual existen en la medida en que son protegidos. El supuesto normativo no son los derechos sino su protección por un determinado derecho o un determinado mercado. La territorialidad, por tanto, es el principio básico de su regulación, lo que justifica dos consecuencias en el ámbito de la ley aplicable: la formulación unilateral de derecho aplicable, y su obligada inspiración en la aplicación de la *lex loci protectionis*. J. C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.*, p. 662.

²⁴² La libre circulación de mercancías abarca medidas de integración negativa, esto es, la prohibición de establecer medidas de efecto equivalente (obligación de no hacer o de abstención para los Estados miembros), también incluye medidas de integración positiva, pues es necesaria la adopción por las Instituciones comunitarias de normas de armonización de legislaciones en la que medida en que existan barreras al comercio que escapen a la aplicación de las disposiciones del Tratado que tienden a lograr la libre circulación de mercancías. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, *op. cit.*, pp. 90-91.

²⁴³ M. Herdegen, *op. cit.*, p. 135.

el territorio de la Comunidad, tales como el régimen de protección comunitaria de las obtenciones vegetales, con el que se crea un título comunitario gestionado por una Oficina independiente a los Estados miembros, esto es, la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, como el certificado complementario²⁴⁴ de protección para los medicamentos, como la marca comunitaria creada junto con la OAMI, que más recientemente también se ocupa del dibujo y modelo comunitario²⁴⁵, entorno comunitario en el que se espera crear la patente comunitaria, materia ésta última que continúa en debate²⁴⁶. A continuación valga mencionar las siguientes Directivas y Reglamentos, éstos últimos, con los que puede decirse, la Comunidad va más allá de la simple armonización, pues tienden a la unificación de los regímenes nacionales de protección de determinadas modalidades intelectuales.

²⁴⁴ Para obtener el certificado es necesario que el medicamento esté protegido por una patente válida (de base) y que el medicamento cuente con una autorización de comercialización vigente. En el as. Biogen (sent. de 23 de enero de 1997, as. C-181/95) el TJCE dejó claro que cuando un producto está protegido por varias patentes de base en vigor pertenecientes a diferentes titulares, cada una de ellas puede ser designada para obtener el certificado y cada titular puede obtener un certificado de protección independiente. Este Tribunal establece a su vez, en su sent. de 11 de diciembre de 2003 as. C-127/00, que la autorización de comercialización que da lugar al nacimiento del derecho a la obtención del certificado es siempre la primera que haya sido concedida en cualquier Estado miembro. Siendo indiferente (STJCE de 21 de abril de 2005 as. C-207/03 y C-252/03), que la autorización de comercialización nacional exista como consecuencia del reconocimiento automático concedido en un Estado miembro a las autorizaciones otorgadas por un Estado no miembro, como ocurre en el caso de Liechtenstein, integrante del EEE, respecto a las autorizaciones concedidas en Suiza. C. Otero García-Castrillón, *El comercio internacional de medicamentos...*, op. cit., pp. 142 y ss.

²⁴⁵ Vid. J. M. Oterö Lastres, "En torno a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos", *ADI*, t. XIX, 1998, pp. 21-50. A. D. Arrufat Cárdena y G. Palao Moreno, "La protección internacional de los dibujos y modelos industriales", *El diseño comunitario* (G. Palao Moreno y M. E. Clemente Meoro, coord.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2003, pp. 21-50. G. Palao Moreno, "Los aspectos de Derecho internacional privado relativos a los dibujos y modelos comunitarios", *El diseño comunitario* (G. Palao Moreno y M. E. Clemente Meoro, coord.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2003, pp. 51-72. G. Palao Moreno, "La protección internacional de los dibujos y modelos comunitarios", *Pe. I.: Revista de la Propiedad Intelectual*, nº 10, enero-abril 2002, pp. 65-95.

²⁴⁶ L. Berenguer Fuster, op. cit., p. 42.

B) Regulación relativa a las marcas, dibujos y modelos

La región europea cuenta con normativa específica en relación con los derechos de propiedad industrial²⁴⁷, especialmente en lo que a marcas se refiere, la que de forma escalonada también se ha dictado para otras modalidades industriales como se evidencia más adelante, pero que sigue resistiéndose a materias como las patentes. Obsérvese los siguientes instrumentos normativos:

(i) Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas²⁴⁸. Esta Directiva se dictó fundamentalmente dadas las disparidades en las legislaciones que se aplicaban a las marcas en los Estados miembros (que siguen existiendo), que podían obstaculizar, la libre circulación de mercancías o la libre prestación de servicios, y falsear las condiciones de competencia en el Mercado común, de modo que era necesario, con vistas al establecimiento y al funcionamiento del mercado interior, aproximar las legislaciones de los Estados miembros (primer considerando). Igualmente, teniendo presente la necesidad de facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, la Directiva pretende permitir que las marcas registradas gocen de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros, sin que ello les prive, no obstante, de la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre (noveno considerando).

El TJCE ha delimitado en varias ocasiones el alcance de las disposiciones de la Directiva en cuestión, especialmente su art. 7 relativo al agotamiento de los derechos de marca y otras disposiciones relacionadas con el mismo. Ahora bien, este Tribunal, entre otras

²⁴⁷ Vid. A. Casado, "Regulación de la propiedad industrial en el Mercado único: Patentes y marcas", *Gaceta Jurídica de la Comunidad Europea*, nº 73, 1992, pp. 5 y 6.

²⁴⁸ La Comisión ha declarado que las marcas son uno de los principales factores de elección para los consumidores finales y constituyen, por tanto, uno de los elementos centrales de la competencia, tal y como se recoge en la STPICE de 3 de abril de 2003, as. T-119/02, Royal Philips Electronics NV/Comisión de las Comunidades Europeas.

muchas cuestiones, ha indicado, por ejemplo, que en principio, un tercero puede invocar la excepción que establece el art. 6²⁴⁹, aptdo. 1, letra a) de la Directiva 89/104, con el fin de que se le permita utilizar un signo idéntico o similar a una marca para indicar su nombre comercial. Uso que debe ser conforme, con el único criterio de apreciación que menciona tal artículo, esto es, las prácticas leales en materia industrial o comercial, las que constituyen esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca²⁵⁰.

(ii) Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, que entró en vigor el 15 de marzo de 1994; modificado entre otros, por el Reglamento (CE) n° 3288/94 del Consejo de 22 de diciembre de 1994, en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay, el Reglamento (CE) n° 1992/2003 del Consejo de 27 de junio de 2003, el Reglamento (CE) n° 1653/2003 del Consejo de 18 de octubre de 2003, con objeto de llevar a efecto la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989, el Reglamento (CE) n° 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004 (Texto pertinente a efectos del EEE). Mencionar además al Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la

²⁴⁹ Si bien el Consejo de la UE y la Comisión de las CE hicieron una declaración conjunta, que consta en el acta del Consejo en la que se consagró la Directiva 89/104, según la cual su art. 6 sólo se refiere al nombre de las personas físicas, entiende el TJCE que una interpretación de esta índole no puede ser acogida, pues su contenido no figura de algún modo en el texto de la disposición de que se trate, y no tiene, por consiguiente, ningún alcance jurídico.

²⁵⁰ Este requisito debe apreciarse teniendo en cuenta en que medida: a) el público interesado o, al menos, una parte significativa de dicho público, podría entender que el uso del nombre comercial por el tercero denota un vínculo entre los productos del tercero y el titular de la marca o una persona autorizada a utilizarla, b) el tercero debería haber sido consciente de ello, c) se trata de una marca de cierto renombre en el Estado miembro en el que está registrada y en el que se solicita su protección, d) y si el tercero puede aprovecharse de dicho renombre para comercializar sus productos.

marca comunitaria, que a su vez ha sido modificado, por ejemplo, por el Reglamento (CE) n° 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005.

(iii) Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos²⁵¹ y Reglamento (CE) n° 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, así como su Reglamento de ejecución, esto es, Reglamento (CE) n° 2245/2002 de la Comisión, de 21 de octubre de 2002.

C) Normalización de otros derechos industriales

Nótese que en el ámbito comunitario a *sensu* contrario de lo que ocurre con las marcas comunitarias, con los dibujos y modelos comunitarios, no existe en vigor la figura de la patente comunitaria²⁵², que no es lo mismo que la patente europea, ésta última regulada por el Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973 o Convenio de Patente Europea (CPE²⁵³), sobre concesión de Patentes Europeas, del que son parte los Estados miembros de la UE los que han adoptado el Reglamento de ejecución del convenio sobre la patente europea para el Mercado común, así como otros países europeos, y con el que se pretende que la protección pueda ser obtenida en sus Estados contratantes, por un procedimiento único de concesión de patentes, estableciéndose ciertas reglas uniformes por las que se rigen las patentes concedidas. En este contexto, en el entorno comunitario, confluyen las patentes europeas, más no comunitarias, y las patentes nacionales. Concretamente en relación con esta modalidad industrial, el TJCE en

²⁵¹ Vid. G. Bercovitz Álvarez, “La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE. El derecho de autor sigue siendo la clave”, *Pe. I.: Revista de la Propiedad Intelectual*, n° 5, mayo-agosto 2000, pp. 9-63.

²⁵² Antes de llegar a la propuesta de patente comunitaria, las normas de propiedad industrial relativas a las invenciones se han centrado en materias muy vinculadas con los medicamentos, como las variedades vegetales y la biotecnología, además de extender la duración de las patentes sobre medicamentos cuya comercialización hubiese sido autorizada. C. Otero García-Castrillón, *El comercio internacional de medicamentos...*, op. cit., p. 138.

²⁵³ El CPE 1973 ha sido revisado en Munich (noviembre de 2000), adoptándose varias modificaciones en el texto original, nuevo texto que viene a denominarse CPE 2000 (EPC 2000) y que entrará en vigor a más tardar el 13 de diciembre de 2007.

atención al principio de territorialidad, ha resaltado, por ejemplo, la libertad de los Estados miembros para regular el requisito de novedad²⁵⁴ (sent. de 30 de junio de 1988, as. 35/87). Mencionar a su vez, que en virtud del CPE los solicitantes, además de cumplir los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, han de demostrar que sus innovaciones no recaen en alguna de las categorías cuya patentabilidad está prohibida por el art. 52 del CPE. Particularmente interesan, en atención a este art. 52, los programas de ordenador, al igual que los métodos para las actividades económicas, el que expresamente excluye la patentabilidad de los mismos, pero sólo en la medida en que la invención no se refiera a más que uno de esos elementos considerados como tales, en cuyo caso, podría entenderse, que sólo excluye a las invenciones que consistan únicamente, por ejemplo, en un programa de ordenador, que no produzca ningún efecto técnico. Al respecto se sostiene que si la UE, cuyos Estados son parte del CPE quiere participar de la riqueza de la economía digital, probablemente necesitará actuar rápidamente para alinear el Derecho comunitario con el ADPIC abriendo el sistema de patentes europeo a todas las innovaciones que satisfagan los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial²⁵⁵. Obsérvese algunos instrumentos normativos:

(i) Reglamento (CEE) n° 1768/92 del Consejo, de 18 de junio de 1992, relativo a la creación de un certificado complementario de protección para los medicamentos²⁵⁶. Los medicamentos, antes de ser comercializados, han de superar un largo procedimiento administrativo de autorización de comercialización como especialidad farmacéutica, lo mismo ocurre con los productos fitosanitarios, procedimiento

²⁵⁴ J. Hill, *op. cit.*, p. 14.

²⁵⁵ J. Bougeois, *op. cit.*, pp. 204, 205.

²⁵⁶ Respecto a este Reglamento, el TJCE reconociendo que el Reglamento no obliga al titular de la autorización de comercialización a proporcionar una copia al titular de la patente, estableció en el as. Biogen, que el hecho de que el titular no este en disposición de facilitar la autorización de comercialización no debe impedir obtener el certificado. Este documento se exige como formalidad puramente formal, requisito que puede cumplimentarse mediante la colaboración entre las administraciones nacionales que respectivamente conceden la autorización de comercialización y el certificado. C. Otero García-Castrillón, *El comercio internacional de medicamentos...*, *op. cit.*, p. 151.

administrativo²⁵⁷ que suele finalizar bastante tiempo después del depósito de la solicitud de la correspondiente patente, reduciendo considerablemente la duración de su protección. De ahí, que se adopten determinadas medidas legislativas destinadas a equiparar la duración de las patentes farmacéuticas y fitosanitarias a aquellas que se obtienen en cualquier otro sector de la técnica, como es el caso del referido Reglamento (CEE) nº 1768/92 del Consejo, el cual crea un título de propiedad industrial *sui generis* que empieza a surtir efectos una vez expira la protección mediante patente²⁵⁸, solución ésta que diferente a la

²⁵⁷ El Reglamento nº 2309/93 del Consejo, de 22 de julio de 1993, crea la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos y establece la posibilidad de obtener una autorización centralizada para la comercialización de medicamentos en la CE. Para la concesión de una AC única en el marco del procedimiento centralizado, es necesario que el medicamento tenga una denominación única (as. T-123/00 "Daquiran"). La denominación única contribuye al objetivo fundamental de proteger la salud pública, facilita la identificación del medicamento y puede reducir los riesgos de confusión entre medicamentos en el conjunto del territorio de la CE, facilita a su vez la libre circulación de los mismos. Ahora bien, puede modificarse una AC comunitaria, pero sólo en la medida en que cumpla los criterios de calidad, seguridad o eficacia del medicamento. Las empresas farmacéuticas utilizan normalmente como denominaciones, signos que registran asimismo como marcas, es posible entonces que, tras un litigio con el titular de una marca afín, se prohíba al titular de la AC comunitaria utilizar la denominación en un Estado miembro, viéndose el titular de la AC comunitaria enfrentado a no poder comercializar legalmente en ese Estado miembro el medicamento controvertido, al no tener la posibilidad de modificar la AC comunitaria añadiendo una nueva denominación, ni la facultad de solicitar una AC nacional en el Estado miembro de que se trate. Lo que conllevaría no sólo consecuencias comerciales negativas para el titular de la AC comunitaria, sino para los pacientes, riesgos que con relación a dichas situaciones son aparentemente menores en el caso de la posibilidad de modificar una AC comunitaria con vistas a la utilización de varias denominaciones. Entonces, salvo el caso de un riesgo de confusión, la utilización excepcional de varias denominaciones para un sólo medicamento que goza de una AC comunitaria, no afecta a la calidad, seguridad o eficacia del medicamento.

²⁵⁸ En el as. 350/92 España/Consejo, España había recurrido la anulación del Reglamento (CEE) nº 1768/92 que prolongaba la duración conferida por una patente. Consideraba que la Comunidad tan sólo tenía competencia para armonizar el ejercicio del derecho de patente, pero dicho Reglamento afectaba su esencia al regular su duración. Para la misma la normativa cuestionada no perseguía la consecución del Mercado interior, sino al contrario, su compartimentación con la prolongación de la protección del titular de la patente, lo que producía el efecto de impedir a la industria de medicamentos genéricos entrar en libre competencia con las empresas titulares de las patentes, en claro perjuicio para los consumidores. El

establecida en otras latitudes, para el caso, EE UU y Japón donde se optó por ampliar la duración de las patentes farmacéuticas²⁵⁹. Citar a su vez, el Reglamento (CE) n° 1610/96 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 1996 por el que se crea un certificado complementario de protección para los productos fitosanitarios.

(ii) Reglamento (CE) n° 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales. Con este Reglamento la Comunidad, en atención a la posibilidad establecida en el art. 27.3 del ADPIC, se decanta por un sistema de protección *sui generis*, por lo que se aleja en este ámbito de la figura de la patente como instrumento de protección jurídica. Este derecho subsiste con los derechos de protección de ámbito nacional, que bien pueden ser patentes, pero es excluyente, es decir, una misma invención no puede estar protegida por ambos sistemas.

(iii) Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. En su día se promovió su nulidad, sin éxito, alegándose que adopta una postura común que impide a los Estados miembros considerar una opción diferente²⁶⁰, respecto a las posibilidades que permite el art. 27 del ADPIC. Respecto a esta Directiva también se ha indicado que la misma no contiene ningún reglamento técnico en el sentido del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC). De su texto resalta, entre otros aspectos, la redacción de su art. 6, aptdo. 1

TJCE rechazó el recurso considerando que corregir las insuficiencias del sistema de protección de la invención farmacéutica, no atentaba contra la esencia del derecho de patente. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, *op. cit.*, p. 698.

²⁵⁹ A. García Vidal, "El Derecho europeo de la Propiedad industrial", *Derecho privado europeo*, Madrid, 2003, pp. 1063-1098.

²⁶⁰ La materia biotecnológica desde las negociaciones del Acuerdo ADPIC, enfrentó las posturas de EE UU y la UE. Mientras el primero consideraba que cualquier cosa bajo el sol hecha por el hombre, excepto los seres humanos, es patentable, la segunda mostraba resistencia a patentar material vivo. J. Watal, *op. cit.*, p. 131. Quienes abogan por las patentes en este ámbito, aducen argumentos tales como, que su reconocimiento suministra un incentivo fundamental para encontrar, preservar, discutir, entender y utilizar nuevas formas de vida.

que excluye de la patentabilidad las invenciones²⁶¹ “cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a la moralidad”, que se inspira en el art. 27²⁶², aptdo. 3, del ADPIC, la que es ligeramente distinta a la contemplada en el art. 53 del CPE (“cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres”). Variación con relación al CPE²⁶³, que en modo alguno fuerza a los Estados miembros a incumplir las obligaciones que les incumben en virtud de éste último; así, una misma invención vulnera el orden público o la moralidad, tanto si se toma como referencia su publicación como su explotación comercial o de otro tipo (STJCE de 9 de octubre de 2001, as. C-377/98 Países Bajos/Parlamento Europeo y Consejo de la UE).

Por lo demás, mencionar la Directiva 87/54/CEE del Consejo de 16 de diciembre de 1986 sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores. Asimismo, resaltar que en el entorno comunitario existen diferencias entre los distintos sistemas de protección de las invenciones menores, que son protegidas por ejemplo, mediante modelo de utilidad, patente de corta duración o pequeña patente. Estas diferencias, que adquieren mayor importancia en un entorno regional, han atraído la atención de la Comisión Europea, la que el 19 de julio de 1995, publicó el “Libro verde sobre la protección del modelo de utilidad en el mercado interior”, que dio lugar a la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las invenciones mediante el modelo de utilidad, presentada por dicha Comisión el 12 de diciembre de 1997, propuesta que ha sido enmendada por el Parlamento Europeo. En la propuesta modificada de Directiva (DO n° C 248 E de 29/08/2000 p. 0056 - 0068),

²⁶¹ Vid. C. Lema Devesa, “Las patentes sobre biotecnología en el Derecho español y en el Derecho comunitario europeo”, *ADI*, t. XX, 1999, pp. 219-236.

²⁶² La exclusión de las plantas y animales del art. 27.3 (b) del ADPIC es más amplia que la expresión las variedades vegetales o las razas animales referida en el CPE, aunque en el primero, si las plantas son excluidas de la protección mediante patente, cuando menos las variedades vegetales deben ser protegidas mediante una protección *sui generis*. J. Watal, *op. cit.*, p. 134.

²⁶³ En el art. 27 del ADPIC, a diferencia de la CPE, no se admiten otros requisitos sustanciales, estableciéndose una regla sencilla que vincula a la mayor parte de los Estados miembros de la CPE, y que excluye la constitución de más obstáculos a la patentabilidad, particularmente de aquellos que puedan discriminar entre los campos y la tecnología. J. Bougeois, *op. cit.*, pp. 204, 205.

el legislador comunitario ha optado por la protección de las invenciones menores bajo el esquema del denominado “modelo de utilidad”, opción de la que se ha dicho, no se adecuaba correctamente a las necesidades económicas, industriales y comerciales vigentes, tal y como lo evidencia de un lado, la evolución que ha experimentado esta modalidad industrial en la mayoría de los países que lo regulan y, de otro, dado que la fórmula más moderna sería optar por una patente de segundo nivel, como lo han hecho algunos Estados miembros²⁶⁴.

D) Armonización de derechos de autor y derechos conexos

Al igual que ha ocurrido en relación con los derechos industriales, la UE actualmente cuenta con múltiples cuerpos normativos, que regulan los derechos de autor y derechos conexos, tales como:

(i) Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador. Valga resaltar que existía una Propuesta de Directiva relativa a la protección mediante patente de las invenciones implementadas por ordenador en la que se contemplaba la interoperatividad con la referida Directiva 91/250/CEE, al tiempo que pretendía clarificar la situación actual y armonizarla, dado que las diferencias en la protección de las invenciones que incorporan programas de ordenador, genera disfunciones en el Mercado interior de la UE. Sin embargo, tal Propuesta de Directiva, que en su día fue sujeta a numerosas enmiendas, fue rechazada por el Pleno del Parlamento Europeo, en segunda lectura, el 6 de julio de 2005, persistiendo en consecuencias las divergencias de los Estados miembros en esta materia.

(ii) Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. Esta Directiva materializa las obligaciones contenidas en los arts. 11 y 14 del ADPIC (as. C-200/96 *Metronome Musik/Music Point*). Según sus tres primeros considerandos, la armonización que pretende, busca eliminar

²⁶⁴ I. González López, “La protección jurídica de las invenciones menores en Europa: el gran reto de la armonización comunitaria”, *ADI*, t. XXV, 2004-2005, pp. 97-130.

las diferencias existentes entre las legislaciones nacionales que pueden ser fuente de obstáculos al comercio y de distorsiones de la competencia que impiden el buen funcionamiento y la realización del mercado interior. En este contexto, tiene por objeto establecer una protección jurídica armonizada en la CE en lo que atañe al derecho de alquiler y de préstamo y algunos derechos afines al derecho de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

(iii) Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable²⁶⁵; Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines; Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos²⁶⁶.

(iv) Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información²⁶⁷. Dentro de los objetivos de la Directiva 2001/29/CE figuran, adecuar la legislación comunitaria a los Tratados OMPI de 1996, armonizar o definir homogéneamente las actuaciones de explotación contempladas por las anteriores Directivas parciales, para adaptarlas, a las nuevas utilizaciones de la obra intelectual que posibilita la sociedad de la información, piénsese en la

²⁶⁵ En el as. Egeda (C-293/98) el TJCE declaró que la Directiva 93/83/CEE del Consejo, no establece una armonización general de las disposiciones sobre los derechos de autor, sino únicamente una armonización mínima.

²⁶⁶ R. Bercovitz Rodríguez-Cano, "La protección jurídica de las bases de datos", *Pe. I.: Revista de la Propiedad Intelectual*, nº 1, enero-abril 1999, pp. 11-66. En su día el TJCE declaró el incumplimiento de Irlanda de las obligaciones que le incumbían en virtud de esta Directiva, al no haber adoptado las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para darle cumplimiento (as. C-370/99, Comisión/ Irlanda).

²⁶⁷ En la sociedad de la información no debe desconocerse la tendencia a una unificación flexible o *soft law*, por lo que ello influye en la forma regulatoria de los derechos de propiedad intelectual en este ámbito. J. C. Fernández Rozas y S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.*, p. 56.

copia digital y las transacciones interactivas, asimismo, determinar medidas tecnológicas de protección que pueden adoptar los titulares, al igual los nuevos actos infractores²⁶⁸. En cuanto a los derechos a los que se refiere su normativa, por ejemplo, el derecho de comunicación pública, la Directiva, posiblemente por razones de claridad y para evitar interpretaciones extensivas, expresamente excluye el agotamiento de este derecho (art. 3.3). La Directiva, entre otros derechos, también se refiere al derecho de distribución, del que mantiene su concepción tradicional (sólo abarca copias tangibles, lo que a su vez se corresponde con los Tratados OMPI de 1996), al que precisamente alude, para armonizar sus límites (art. 5.3), en relación con el agotamiento²⁶⁹. Relacionado con el derecho de distribución, está el derecho de alquiler y préstamo, de los que es oportuno resaltar, en este punto, que al recaer sobre bienes corporales, escapan a las transmisiones realizadas a través de Internet, al estar caracterizados por la puesta a disposición del original o copia, por tiempo limitado, expirado el cual debe devolverse el ejemplar²⁷⁰. Resaltar además, que según el considerando 19 de la Directiva 2001/29/CE, los derechos morales²⁷¹ no entran en su ámbito de aplicación, en tal sentido, en lo que ha estos derechos se refiere, remite a lo contemplado en la legislación de los Estados miembros, a la Convención de Berna y a los Tratados OMPI. Mencionar en este punto además, a la Directiva 98/84/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 1998 relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso.

(v) Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en

²⁶⁸ La infracción de los derechos intelectuales en Internet es común en el marco de las actividades de proveedoras de contenidos o usuarios de los servicios ofertados a través de dicha red. En esta problemática son relevantes las reglas relativas a la responsabilidad de los operadores por: transmisión de datos, realización de copias temporales, alojamiento de contenidos, enlaces a sitios de terceros, puesta a disposición de motores de búsqueda. P. A. de Miguel Asensio, *Derecho del comercio electrónico...*, op. cit., pp. 319 y ss.

²⁶⁹ J. Marco Molina, "La armonización sobre la propiedad intelectual en las Directivas comunitarias", *Derecho privado europeo*, Madrid, 2003, pp. 1009-1062.

²⁷⁰ P. A. de Miguel Asensio, *Derecho del comercio electrónico...*, op. cit., p. 306.

²⁷¹ M. T. Sundara Rajan, op. cit., p. 33.

beneficio del autor de una obra de arte original²⁷²; Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información²⁷³, en particular sobre el comercio electrónico en el mercado interior²⁷⁴.

Por lo demás, con las Directivas comunitarias que buscan armonizar buena parte del derecho sustantivo de los derechos de autor y de las normas relativas a las medidas y procedimientos destinados a proteger los derechos de propiedad intelectual, se ha conseguido dar uniformidad a dos pilares básicos en materia de derechos de autor y derechos afines, sin embargo, todavía queda aproximar las normas nacionales en lo relativo a la gestión de derechos de autor, materia ésta, reconocida como el tercer pilar hacia la deseada armonización integral de los derechos de autor y derechos afines, pues si bien en la UE existen varias Directivas que aluden a la gestión de derechos de autor y derechos afines, ninguna de ellas ofrece una solución a los problemas que se suscitan en materia de gestión. El Parlamento Europeo (resolución de 15 de enero de 2004 “sobre un marco comunitario relativo a las sociedades de gestión colectiva en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines”), ha

²⁷² El art. 14^{ter} de la Convención de Berna otorga un derecho inalienable a los autores de obras de arte originales y de manuscritos originales, a obtener una participación en las ventas de la obra posteriores a la primera cesión. Este derecho se conoce como *droit de suite*, y no está sujeto al principio de trato nacional, sin embargo puede estar condicionado a reciprocidad. Se trata de un derecho que pocos Estados consagran en sus normativas.

²⁷³ Internet posibilita comunicaciones simultaneas, para múltiples usos, portátiles, con ausencia de mecanismos fiables de identificación geográfica y con escasas fronteras para la distribución de información, lo que dificulta el control del material disponible en la red, problemática que se tiene presente en la mencionada Directiva en la que por ejemplo se obliga a los proveedores de servicios a informar detalles como una dirección física, correo electrónico, y en su caso, el lugar de registro de su sitio *web*. D. J. Svantesson, *op. cit.*, p. 63.

²⁷⁴ Internet dejó de ser una herramienta reservada al intercambio académico y científico, pasó a utilizarse en la vida cotidiana, cambiando los paradigmas clásicos de la economía y de la forma de hacer negocios, para lo que la UE busca adaptarse a la era digital, a la economía del conocimiento, en la que sus beneficios se extiendan a sus ciudadanos y empresas, y dejen de estar en una minoría. K. Kryczka, “Ready to join the EU Information Society? Implementation of E-commerce Directive 2000/31/EC in the EU Acceding Countries – the example of Poland”, *International Journal of Law and Information Technology*, vol. 12, 2004, p. 56.

puesto de manifiesto que la gestión de los derechos de autor y derechos afines, constituye junto con los derechos reconocidos y las disposiciones relativas a su aplicación, el tercer elemento del *corpus* jurídico en materia de derechos de autor y derechos afines. Por su parte, la Comisión Europea adoptó una Comunicación dirigida al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo (16 de abril de 2004), “sobre la gestión de los derechos de autor y derechos afines en el mercado interior”. Se advierte, que al no existir un derecho de autor comunitario, la protección de este derecho se garantiza y se aplica a escala territorial por cada Estado miembro. Sin embargo, la gestión de derechos tienen un fuerte componente transfronterizo, de ahí que la Comisión ha juzgado necesario examinar, en que medida los actuales métodos de gestión de los derechos influyen el funcionamiento del mercado interior, particularmente en el contexto de la sociedad de la información. Particularmente preocupa en este ámbito, la falta de transparencia, el carácter monopolístico de las entidades de gestión, por lo que se busca, la creación de un marco legislativo comunitario sobre el buen gobierno de las mismas, persiguiéndose a su vez, el buen aprovechamiento del acervo comunitario y la aparición de licencias comunitarias para la explotación de derechos, al igual, que la creación de mecanismos efectivos de impugnación, así como la aplicación de la tecnología (sistemas DRM - *Digital Rights Management* o sistemas digitales de gestión)²⁷⁵.

E) Mecanismos para la eficacia de la protección

Aludir al Reglamento (CE) nº 1367/95 de la Comisión, de 16 de junio de 1995, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 3295/94 del Consejo por el que se establecen las medidas dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con usurpación de marca y las mercancías piratas. Con este Reglamento se busca impedir, en la medida de lo posible, la

²⁷⁵ M. R. Quintáns Eiras, “Las sociedades de gestión de derechos de autor en la Unión Europea”, *ADI*, t. XXV, 2004-2005, p. 465 y ss.

puesta en el mercado de tales mercancías, adoptándose a tal fin, medidas que permitan hacer frente, con eficacia, al comercio ilegal de las mismas, objetivo que se persigue también mediante los esfuerzos realizados en ese sentido a nivel internacional. Citar a su vez, el Reglamento (CE) nº 1383/2003 del consejo de 22 de julio de 2003 relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos, así como el Reglamento (CE) nº 1891/2004 de la Comisión, de 21 de octubre de 2004 por el que se adoptan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1383/2003 del Consejo.

En cuanto a los medios de protección de los derechos de propiedad intelectual la acción de la Comunidad además ha concretado aspectos procesales en esta materia, a través de la Directiva 2004/48/CE²⁷⁶ del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que en términos generales busca armonizar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estado miembros sobre los medios de tutela de los Derechos de propiedad intelectual, así como garantizar que dichos derechos disfruten de un nivel de protección equivalente en el Mercado interior. Se entiende que la ausencia de garantías para el respeto de los derechos de propiedad intelectual afectaría negativamente el desarrollo del Mercado común, desincentivaría la creación de bienes intelectuales, la inversión en los mismos y en *good will*, perjudicando no sólo a las empresas, sino a sus trabajadores, a los consumidores, a la economía de la comunidad, originando pérdidas fiscales²⁷⁷. Igualmente, dado que en el entorno regional europeo, como normalmente ocurre en otras latitudes, no existe un tratamiento diferenciado entre la infracción de los derechos

²⁷⁶ Vid. L. Berenguer Fuster, "Análisis crítico de la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los Derechos de propiedad intelectual", *Gaceta jurídica y de la Unión Europea*, 2002, pp. 12-28.

²⁷⁷ A. Gonzáles Gonzalo, "La propuesta de Directiva relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual", *Pe. I.: Revista de la Propiedad Intelectual*, Madrid, mayo-agosto, nº 14, p. 41.

intelectuales²⁷⁸, o de cualquier otro tipo de ilícito, es oportuno citar, al Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.

Existe pues una normativa comunitaria que estructura y da contenido a un régimen europeo común, surja de la creación de derechos intelectuales de dimensión europea, emerja de la armonización; cuando se acude a ésta última el derecho nacional de los Estados miembros continúa subsistiendo, pero a cambio, se le niega la posibilidad de determinar por sí mismo sus objetivos, estando obligado a modificarse, evolucionar, desarrollarse, de acuerdo con las exigencias comunitarias; resultan unos Derechos nacionales homogéneos y coherentes, no así, un Derecho uniforme, al que sin embargo, dada la reducción de las disparidades y defectos que propicia el entorno comunitario, se va llegando de manera indirecta²⁷⁹, en lo que la jurisprudencia del TJCE juega un papel decisivo, mitigando las desventajas de la utilización de un instrumento de armonización como las Directivas.

II. Mercado común y derechos de propiedad intelectual

1. Sistemas de distribución selectiva

A) Derecho de la competencia

En lo que atañe al Derecho comunitario de la competencia este se aplica cuando se falsea la competencia en el Mercado común (art. 3.g.

²⁷⁸ De ser posible la elección del Tribunal ante el que se interpone la demanda, debe considerarse aspectos como, que el cese de la actividad infractora sólo podrá ser ejecutado directamente por aquellas jurisdicciones en las que se localiza dicha actividad, mientras que el resarcimiento de los daños sufridos podrá ser consumado (a falta de cumplimiento voluntario) en aquellas jurisdicciones en las que se halle el patrimonio del demandado. P. A. de Miguel Asensio, *Derecho del comercio electrónico...*, *op. cit.*, p. 326.

²⁷⁹ F. Díez Moreno, *op. cit.*, p. 269.

TCE), presupuesto material que se desprende claramente del art. 81²⁸⁰, del art. 87.1 y de la interpretación del art. 82 TCE²⁸¹. Tal Derecho se ha definido como un conjunto de normas jurídicas comunitarias que sirven para luchar contra las conductas de las empresas y de los Estados que tienen como objeto o como efecto falsear la competencia en el interior del Mercado común, afectando el comercio intracomunitario, el TJCE (as. 26/76) acoge el criterio de competencia efectiva²⁸², la naturaleza y la intensidad de la competencia pueden variar en función de los productos o servicios de que se trate y de la estructura económica de los mercados sectoriales afectados.

Es evidente que la existencia de los derechos intelectuales, cuya esencia es crear derechos negativos (su titular está facultado para excluir a otros del mercado, incluso a él mismo), y las condiciones bajo las que se conceden, restringen la competencia, por ejemplo, la mayoría de los sistemas de Derecho de la competencia encuentran difícil decidir hasta qué punto los derechos de propiedad intelectual pueden comercializarse libremente, o ser objeto de licencia, sin que de ello resulten unas restricciones injustificables en la libre actividad competitiva, o incluso pueden excluir la competencia²⁸³. La problemática en lo que a derechos intelectuales se refiere, se evidencia en varios asuntos, de los que son un ejemplo, aquellos en los que se pretende la anulación de Decisiones de la Comisión, en cuyo fondo se debate, en su caso, la legalidad de sistemas de distribución selectiva y exclusiva, concretamente con relación a los acuerdos entre una empresa fabricante y los distribuidores de sus productos contraseñados con las marcas de dicho fabricante (vg. as. T-208/01, Volkswagen AG), así como en los que se discuten

²⁸⁰ En la UE se evidencia en la jurisprudencia comunitaria una especie de doctrina de los efectos de una conducta exterior, en el mercado comunitario, en el contexto del art. 81 TCE, que posibilitaría la aplicación extraterritorial de la normativa comunitaria en materia de competencia, cuando el acuerdo prohibido o el abuso de una posición dominante, aunque involucre a agentes económicos extracomunitarios, pueda tener como efecto la fragmentación del mercado comunitario.

²⁸¹ A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González, *op. cit.*, pp. 782 y ss.

²⁸² La normativa comunitaria busca la competencia efectiva, funcional o practicable, no así la competencia perfecta.

²⁸³ C. Bellamy y G. Child, *op. cit.*, p. 409.

restricciones de la competencia entre marcas. Decisiones de la Comisión en las que, por ejemplo, influye para su calificación la sólida posición de que goza la marca de que se trate; así, el grado de la infracción, la gravedad que reviste la misma, puede aumentar por el tamaño de las empresas implicadas y la importancia de la marca en el mercado europeo, lo que a su vez debe compatibilizarse con el principio de prohibición de perjudicar a la imagen de marca de la empresa imputada. Mencionar a su vez, por ejemplo con relación a los derechos de autor y las prácticas dirigidas a compartimentar el mercado, que los primeros no permiten a sus titulares eludir la aplicación de disposiciones como la del art. 81 TCE²⁸⁴, el cual prohíbe las prácticas colusorias que tengan por objeto fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u

²⁸⁴ En principio los arts. 81 y 82 TCE comprenden medidas que infringen la libre competencia, mientras que los arts. 28 y 30 TCE incluyen únicamente medidas que perjudican la libre circulación de mercancías, aunque la diferencia entre estos ámbitos no es siempre nítida. En el as. 56 y 58/66 (Costen/Grunding) el TJCE estimó que el art. 36 TCEE (léase 30 TCE) no podía limitar el ámbito de aplicación del art. 85 TCEE (léase 81 TCE). En la sent. de 29 de febrero de 1968 as. 24/67 (Parke Davis) concluyó que el mero ejercicio de derechos de patente no podía considerarse contrario al art. 85.1 TCEE cuando no existe acuerdo, decisión o práctica concertada entre empresas, ni puede considerarse como un abuso de posición dominante el mero ejercicio de los derechos exclusivos conferidos al titular de un derechos de patente. En la sent. de 18 de febrero de 1971 as. 40/70 (Sirena/Eda) el TJCE declaró que el art. 36 TCEE aunque pertenezca al capítulo referente a las restricciones cuantitativas a los intercambios entre Estados miembros, se inspira en un principio susceptible de tener también aplicación en materia de libre competencia, en el sentido de que los derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial y comercial no son afectados en su existencia por los arts. 85 y 86 TCEE, no obstante su ejercicio puede ser contrario a dichas disposiciones. A partir de la sent. en el as. 78/70 (Deutsche Grammophon) el TJCE examinó por primera vez el ejercicio de estos derechos desde la perspectiva de la prohibición de medida de efecto equivalentè, es decir, poniendo en tela de juicio la medida estatal en sí y no solamente el comportamiento de los particulares. En este orden de ideas, si el ejercicio incorrecto de los derechos de propiedad intelectual que conduce a un obstáculo a la libre circulación de mercancías se considera, en principio, una actuación del Estado, ello no impide, que en otros casos sean los propios particulares o empresas los responsables directos de actuaciones anticompetitivas desde la perspectiva de los arts. 81 y 82 TCE. En efecto puede darse la existencia de acuerdos o prácticas restrictivas o un abuso de la posición dominante que haga posible la aplicación alternativa de tales artículos. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., pp. 850 y ss.

otras condiciones de transacción, y sus disposiciones se aplican aún cuando las empresas en cuestión tengan su domicilio fuera de la Comunidad (Ahlström Osakeyhtiö y otros/Comisión ass. 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 y 125/85 a 129/85), pues la fijación de un precio impuesto no forma parte del objeto específico del derecho de autor²⁸⁵.

Citar por ejemplo, en relación con las entidades de gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexos, de acuerdo con el TJCE, el art. 81 TCE debe interpretarse en el sentido de que prohíbe toda práctica concertada entre sociedades nacionales de gestión de derechos de propiedad intelectual de los Estados miembros que tenga por objeto o efecto que cada sociedad deniegue el acceso directo a su repertorio a los usuarios establecidos en otro Estado miembro, correspondiendo a los órganos jurisdiccionales nacionales determinar si efectivamente ha tenido lugar una concertación al respecto entre dichas sociedades de gestión (as. T-224/95 SELL, as. 395/87 Tournier 395/87, ass. 110/88, 241/88 y 242/88 Lucazeau y otros). Por su parte la Comisión ha entendido que el mero paralelismo de comportamiento entre las sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual, no permite, a falta de pruebas en este sentido²⁸⁶, presumir la existencia de un acuerdo o de una práctica concertada entre estas sociedades, cuando existe una explicación lógica para dicho comportamiento, como cuando obedece al hecho de que, en el estado actual del sistema de gestión de los derechos de propiedad intelectual, no resultaba interesante para dichas sociedades conceder a los usuarios situados en otros Estados miembros un acceso directo a su repertorio, debido a los costes de

²⁸⁵ Decisión E. Benn, Noveno Informe sobre la Política de la Competencia, 1979, n. 118-119, y Decisión 76/915/CEE de la Comisión, de 1 de diciembre de 1976, relativa a un procedimiento de aplicación del art. 85 del Tratado CEE (IV/29.018 - Miller International Schallplatten GmbH), así como la STJCE de 17 de enero de 1984, VBVB y VBBB/Comisión (43/82 y 63/82).

²⁸⁶ Según reiterada jurisprudencia, la obligación que recae sobre la Comisión, cuando se le presenta una denuncia con arreglo al art. 3 del Reglamento nº 17, no es llevar a cabo una investigación, sino examinar atentamente los elementos de hecho y de Derecho puestos en su conocimiento por la parte denunciante, con el fin de determinar si dichos elementos revelan una conducta que pueda falsear el juego de la competencia dentro del Mercado común y afectar al comercio entre Estados miembros. Ass. Rendo y otros/Comisión C-19/93 P, Automec/Comisión (Automec II) T-24/90.

gestión y de control que tal acceso implicaría²⁸⁷. Sin embargo, para el TJCE debe tenerse presente que aunque se hayan eliminado las cláusulas de exclusividad²⁸⁸ en los contratos de representación recíproca celebrados entre las sociedades de gestión²⁸⁹, el comportamiento consistente en denegar a los usuarios extranjeros el acceso directo del repertorio de la correspondiente entidad de gestión y en confiar la gestión de su repertorio en el extranjero sólo a la sociedad implantada en el territorio de que se trate, no fue modificado.

Por lo demás, mencionar que por ejemplo, el Reglamento (CEE) 1768/92 ha suscitado discusiones en el ámbito del Derecho de la competencia. En su día, la Comisión sancionó a AstraZeneca por, entre otras cosas, utilizar el procedimiento para la concesión del certificado complementario de protección, de mala fe, para retrasar la puesta en el mercado de las versiones genéricas de un medicamento una vez expirada la patente. Para la Comisión dicha empresa proporcionó datos falsos a

²⁸⁷ Entiende la Comisión que, si bien debía apreciarse un cierto paralelismo en la negativa de las diversas sociedades de gestión de la Comunidad a permitir el acceso directo a su repertorio solicitado por las discotecas establecidas en otros Estados miembros, este paralelismo no debía atribuirse sino a la similitud entre las situaciones en las que se encuentran las diferentes sociedades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Lo que se apoya en el carácter particular del mercado de los derechos de propiedad intelectual, cuya protección, para ser eficaz, exige una vigilancia y una gestión permanentes dentro de los territorios nacionales; de ahí, que para la misma, cada sociedad puede garantizar la gestión de su repertorio, de forma menos onerosa y más eficaz, confiándola a la sociedad establecida en este otro territorio, en contraposición a cualquier sociedad de gestión de derechos de propiedad intelectual que desee operar en un territorio distinto del suyo, ya que debe: establecer un sistema de gestión que le permita negociar con clientes, verificar los factores que constituyen la base de la remuneración, vigilar la utilización de su repertorio y adoptar las medidas necesarias por lo que se refiere a las usurpaciones de derechos que pudieran perjudicarla.

²⁸⁸ En la sent. Tremblay I as. T-5/93, el TPI anuló, por falta de motivación, la decisión inicial de la Comisión sólo en la medida en que había desestimado la imputación relativa a la compartimentación del mercado derivada de los contratos de representación recíproca y consideró, por el contrario, que la decisión contenía los motivos de la desestimación de la imputación relativa a la existencia de una práctica colusoria sobre los porcentajes de las remuneraciones.

²⁸⁹ La opción por la gestión colectiva tan criticada en los últimos tiempos, además de velar por los intereses de los titulares de derechos, busca también, de alguna manera, la difusión o circulación de las creaciones originales y de los medios que sirven para su transmisión al público. F. Carbajo Cascón, *op. cit.*, p. 11.

las administraciones nacionales de patentes en varios Estados miembros sobre las fechas de obtención de las autorizaciones de comercialización restringiendo la competencia en el mercado mediante el abuso de su posición dominante. AstraZeneca recurrió la decisión ante el TJPICE aduciendo error en la consideración del mercado relevante para el establecimiento de su posición de dominio, así como que las declaraciones engañosas realizadas dentro del procedimiento para solicitar derechos de propiedad intelectual no pueden calificarse jurídicamente de abusivas, en tanto los derechos obtenidos fraudulentamente no se aplique o puedan aplicarse²⁹⁰.

B) Acuerdos colusorios

El art. 81 TCE dispone que serán incompatibles con el Mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del Mercado común²⁹¹. Ahora bien, prevé bajo ciertas condiciones, la posibilidad de establecer exenciones a determinados acuerdos o prácticas concertadas, en razón de su utilidad para mejorar la producción o distribución de productos o para fomentar el progreso técnico o económico, en cuya virtud se dictan reglamentos de exención por categorías que resultan imprescindibles para determinar la validez de contratos y acuerdos. Respecto al art. 81 TCE se ha pronunciado el TJCE en varias ocasiones, resultando una serie de pautas jurisprudenciales, dentro de las que valga citar:

²⁹⁰ C. Otero García-Castrillón, *El comercio internacional de medicamentos...*, op. cit., p. 153.

²⁹¹ Por medio de acuerdos las empresas poderosas pueden llegar a repartirse el mercado, practicar precios discriminatorios y producir mecanismos similares tan eficaces como los derechos de aduana o las restricciones cuantitativas. Así, las disposiciones del Tratado en materia de libre competencia no tienden a prohibir simple y llanamente los casos o prácticas restrictivas de la libre competencia, sino que los prohíbe en la medida en que obstaculicen el comercio entre los Estados miembros. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., p. 96.

(i) El art. 81 TCE, aptdo. 1, prohíbe los acuerdos que tengan por objeto restringir la competencia, sin necesidad de tomar en consideración sus efectos (Consten y Grundig/Comisión ass. 56/64 y 58/64, Fiatagri y New Holland Ford/Comisión T-34/92).

(ii) En el marco de la aplicación del art. 81 TCE, definir el mercado de referencia es necesario para determinar si el acuerdo, la decisión de asociación de empresas o la práctica concertada de que se trate puede afectar al comercio entre Estados miembros y tiene por objeto o por efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del Mercado común.

(iii) A efectos de aplicar el aptdo. 1 del art. 81 del Tratado, la ponderación de los efectos concretos de un acuerdo es superflua cuando resulte que éstos tienen por objeto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del Mercado común (Sandoz Prodotti Farmaceutici/Comisión C-277/87, Ferriere Nord/Comisión C-219/95 P, Montecatini/Comisión C-235/92 P).

(iv) En virtud del art. 81 TCE, aptdo. 3, se prevé la posibilidad de una exención individual en el caso de que los acuerdos o prácticas controvertidos contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, sin que impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos ni ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.

(v) Compete a la empresa solicitante, aportar todos los elementos acreditativos necesarios para demostrar la justificación económica de una exención y demostrar que satisface cada uno de los cuatro requisitos exigidos por el art. 81 TCE, aptdo. 3, que tienen carácter cumulativo (Publishers Association/Comisión, T-66/89), demostrar que las restricciones causadas a la competencia cumplen los objetivos que persigue el art. 81 TCE, aptdo. 3, y que estos últimos no pueden alcanzarse sin dichas restricciones.

(vi) El hecho de que las cláusulas que limitan la competencia no sean interpretadas ni aplicadas de forma rigurosa, carece de pertinencia a efectos de demostrar la existencia de una supuesta infracción (Consten y

Grundig/Comisión, ass. 56/64 y 58/64, Ferriere Nord/Comisión T-143/89 y C-219/95P), ya que el objeto u efecto anticompetitivo de un acuerdo debe tomarse en consideración de forma alternativa y no cumulativa (*Société technique minière*, 56/65).

(vii) La jurisprudencia, que admite las justificaciones de los sistemas de distribución, considera, en particular, que una limitación de la competencia a nivel de precios resulta inherente a todo sistema de distribución selectiva (*AEG/Comisión*, 107/82). Debe reprimirse el reforzamiento de la rigidez de la estructura de precios que pueda obstaculizar una competencia eficaz en materia de precios (*Leclerc/Comisión*, T-88/92). Aunque no se puede imponer legalmente a los revendedores un compromiso en materia de precios, sin embargo, respecto a las relaciones, por ejemplo, entre franquiciador y franquiciado a falta de una práctica concertada dirigida a la aplicación efectiva de precios indicativos, la comunicación de dichos precios no constituye una restricción de la competencia (*Pronuptia*, as. 161/84).

(viii) La infracción del art. 81 TCE puede ser el resultado, no sólo de un acto aislado, sino también de una serie de actos o incluso de un comportamiento continuado. El acuerdo de voluntades entre empresas constituye el elemento central del concepto de acuerdo, en el sentido del art. 81 TCE, aptdo. 1²⁹², por esta razón, unas medidas unilaterales adoptadas sin el acuerdo de su destinatario no pueden hallarse comprendidas dentro del ámbito de aplicación de esta disposición, siendo tan sólo prohibidas, con carácter excepcional, cuando tienen simplemente la apariencia de unilateralidad y su destinatario presta su consentimiento tácitamente; lo que también es cierto en el contexto de la

²⁹² El TPI ha subrayado en sents. como la de *Bayer/Comisión* (T-41/96), que el elemento subjetivo que constituye la concordancia de voluntades es una condición *sine qua non* de aplicación del art. 85, aptdo. 1, del TCEE (actualmente art. 81, aptdo. 1 TCE), por lo tanto, no basta con remitirse al contrato de concesión para afirmar que por ejemplo los concesionarios aprueban una política de abastecimiento supuestamente restrictiva. C. Otero García-Castrillón: "Importaciones paralelas de productos farmacéuticos y Derecho de la competencia. Comentarios a la sentencia del tribunal de Justicia de Primera Instancia de 26 de octubre de 2000 (as. T-41/96, *Bayer AG y European Federation of Pharmaceutical Industries'Associations c. Comisión de las Comunidades Europeas y Bundesverband der Arzneimittel-Importeure e. V*)", *Noticias de la Unión Europea*, nº 201, año XVII, octubre 2001, pp. 99-109.

distribución selectiva²⁹³. El concepto de acuerdo, en el sentido de éste artículo, tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia, se basa en la existencia de una concordancia de voluntades entre por lo menos dos partes, cuya forma de manifestación carece de importancia siempre y cuando constituya la fiel expresión de tales voluntades. *Vg.* basta con que las empresas de que se trate hayan expresado su voluntad común de comportarse de una determinada manera en el mercado. De donde resulta que cuando una decisión tomada por el fabricante constituye un comportamiento unilateral de la empresa, esta decisión es ajena a la prohibición del art. 81 TCE, aptdo. 1. Téngase en cuenta que deben distinguirse los supuestos en los que una empresa ha adoptado una medida verdaderamente unilateral y, por tanto, sin la participación expresa o tácita de otra empresa, de aquellos otros en los que el carácter unilateral es sólo aparente (sent. BMW Belgium, sent. AEG, sent. Ford), si bien los primeros no están incluidos en el art. 81 TCE, aptdo. 1, los segundos han de considerarse constitutivos de un acuerdo entre empresas y, en consecuencia, pueden estar comprendidos dentro de su ámbito de aplicación. Se exige entonces para que pueda declararse la existencia de un acuerdo, en el sentido del art. 81 TCE, aptdo. 1, presentar la prueba de un concierto de voluntades y este último debe recaer sobre un comportamiento determinado, el cual, por lo tanto, debe ser conocido por las partes cuando lo aceptan. Prueba que debe efectuarse de modo jurídicamente suficiente, debe probarse fehacientemente que una medida, por ejemplo, de restricción de abastecimiento de los productos de determinada marca es comunicada a los distribuidores y que esta medida pasa a formar parte de las relaciones contractuales de las partes. Compete a la Comisión recabar pruebas suficientemente precisas y concordantes para asentar la firme convicción de que ha existido la infracción que la misma alegue, al tiempo, cuando los elementos que la Comisión ha reunido basten para demostrar *prima facie* la existencia de un acuerdo, corresponde a la empresa de que se trate probar la inexistencia de una concordancia de voluntades entre ella

²⁹³ STJCE BMW Belgium/Comisión ass. 32/78, 36/78 a 82/78, AEG/Comisión 107/82, Sandoz prodotti farmaceutici/Comisión C-277/87, Tipp-Ex/Comisión C-279/87.

y sus distribuidores. Para efectos del referido artículo, es ciertamente concebible que pueda considerarse que una evolución contractual haya sido aceptada por anticipado, en el momento de la firma de un contrato de concesión legal y en virtud de la misma, cuando se trate de una evolución contractual legal que bien se halle prevista en el contrato, sea una evolución que el concesionario no pueda rechazar, habida cuenta de los usos comerciales o de la normativa. Por el contrario, no puede admitirse que quepa considerar que una evolución contractual ilegal ha sido aceptada por anticipado, pues en tal caso, únicamente puede darse la conformidad a la evolución contractual ilegal una vez que el concesionario tenga conocimiento de la evolución que desea el fabricante.

C) Medidas unilaterales y abuso de posición dominante

Téngase presente lo establecido en el art. 82 TCE según el cual, será incompatible con el Mercado común y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el Mercado común o en una parte sustancial del mismo. Resaltar las actitudes de grupos farmacéuticos²⁹⁴ dirigidas a impedir las importaciones paralelas de medicamentos²⁹⁵, en las que a este respecto

²⁹⁴ El régimen jurídico del comercio intracomunitario de medicamentos gira en torno a la consecución de la libre circulación de los mismos, al tiempo que se procura garantizar la protección de la salud pública y promover la competitividad del sector farmacéutico. Sin embargo, todavía existen normas de los Estados miembros en materia de propiedad industrial (marcas, información no divulgada y especialmente en relación con las patentes) y de salud pública que permiten en principio, mantener el fraccionamiento territorial de los mercados nacionales contra el que luchan las Instituciones comunitarias. El comercio intracomunitario de medicamentos ha sido y es objeto de continuos debates derivados de los derechos de exclusión territorial conferidos por las patentes de invención y por las marcas, de las autorizaciones de comercialización requeridas para la puesta en el mercado de estos productos, de la protección de la información necesaria para obtenerlas y de la coexistencia de esta mercancía con la gestión nacional de la sanidad pública, particularmente su financiación. C. Otero García-Castrillón, *El comercio internacional de medicamentos...*, op. cit., p. 133.

²⁹⁵ Recursos de casación interpuestos contra la sent. dictada por el TPI de las Comunidades Europeas (Sala Quinta ampliada) el 26 de octubre de 2000, en el

se ha expresado que un fabricante puede adoptar la política de suministros que estime necesaria²⁹⁶, aún cuando, por la propia naturaleza de su objetivo, por ejemplo obstaculizar las importaciones paralelas, la aplicación de dicha política pueda dar lugar a restricciones de competencia y afectar a los intercambios entre Estados miembros, claro está, siempre y cuando lo haga sin abusar de una posición dominante²⁹⁷ (as. T-41/96). Acerca de lo cual el TJCE ha declarado que la mera detección de un derecho de propiedad intelectual no basta para inferir la existencia de una posición de dominio, de ser el caso, sólo se podrá considerar que una compañía farmacéutica innovadora es dominante

asunto Bayer/Comisión de las Comunidades Europeas (T-41/96), por el que se solicita su anulación.

²⁹⁶ Para algunos, cuando un productor fija contingentes a los suministros para sus mayoristas, en función de las necesidades del mercado nacional que cubren, puede constituir un obstáculo a las exportaciones si se combina con una obligación adicional de abastecer prioritariamente un mercado determinado, y no se requiere ninguna prohibición expresa, pues semejante restricción de los suministros causa ineluctablemente el efecto de una prohibición de exportación y, por tanto, una compartimentación artificial de los mercados, puesto que el suministro ya no sería suficiente para permitir las exportaciones (BAI, EAEPC y el Reino de Suecia en los ass. C-2/01P y C-3/01P). Para el TJCE por su parte, el hecho de que exista un obstáculo a las importaciones paralelas, no basta para demostrar la existencia de un acuerdo prohibido por el art. 81 TCE. El sólo hecho de que existan de manera concomitante un acuerdo, en sí mismo neutro, y una medida restrictiva de la competencia impuesta de manera unilateral no equivale a un acuerdo prohibido por el Tratado. En este contexto, no es suficiente el simple conocimiento por los mayoristas de la voluntad de la fabricante de impedir las importaciones paralelas, ya que es necesaria la prueba del “comportamiento implícito de (aquiescencia)”, prueba que debe basarse en la constatación directa o indirecta del elemento subjetivo que caracteriza el propio concepto de acuerdo, es decir, concordancia de voluntades entre operadores económicos sobre la aplicación de una política, búsqueda de un objetivo o adopción de un comportamiento determinado en el mercado; lo cual se analiza independientemente de la forma en que se expresa la voluntad de las partes. La existencia de un acuerdo no se deriva necesariamente del hecho de que exista un sistema de control *a posteriori* y de sanción; sin embargo, el establecimiento de un sistema de tales características puede constituir un indicio de la existencia de un acuerdo.

²⁹⁷ *Vid.* R. Salvador, “El derecho de la competencia como instrumento para facilitar la comercialización de los medicamentos genéricos”, *Gaceta Jurídica de la UE de y la Competencia*, EINSA, Madrid, nº 232, julio-agosto, 2004, p. 89. F. Hernández Rodríguez, “La posición dominante conjunta en el Derecho comunitario de la competencia”, *ADI*, t. XXI, 2000, pp. 91-106.

después de haber analizado caso por caso las características del mercado relevante.

De acuerdo con la Comisión para examinar si una empresa ocupa una posición dominante debe concederse una importancia fundamental, como ha señalado el TJCE en repetidas ocasiones, a la determinación del mercado de referencia y a la delimitación de la parte sustancial del Mercado común donde la empresa pueda llevar a cabo eventualmente prácticas abusivas que obstaculicen una competencia efectiva (GT-Link C-242/95). Para la jurisprudencia consolidada, en orden a su aplicación, el mercado del producto o del servicio de que se trata engloba al conjunto de los productos o de los servicios que, en función de sus características, son especialmente aptos para satisfacer necesidades constantes y poco intercambiables con otros productos o servicios (L'Oréal 31/80 y AKZO/Comisión, C-62/86). Asimismo, se entiende que cuando una posición dominante se extiende a todo el territorio de un Estado miembro, éste puede constituir una parte sustancial del Mercado común (Michelin/Comisión as. 322/81 y Centre d'insémination de la Crespelle as. C-323/93). Respecto a este art. 82 TCE, se ha afirmado con relación a la cuestión del abuso, que ni el TJCE, ni la Comisión, han resuelto todavía definitivamente si una política de extensión de los derechos de propiedad intelectual constituye un abuso contrario a tal artículo, sin embargo, la decisión de la comisión en el as. Tetra Pak II parece indicar que sólo en circunstancias muy limitadas cabe considerar a este tipo de políticas como contrarias a las reglas de la competencia. En concreto en la decisión de éste último asunto, la Comisión consideró que Tetra Pak había seguido una política de patentes “particularmente amplia”, patentando no sólo tecnologías de base sino también todas las modificaciones incluso las de menos importancia, consiguiendo así una prolongación del periodo de protección inicial. Se sugiere que este tipo de estrategia constituye una violación del art. 82 TCE si diera lugar a ciertas restricciones del mercado relevante, pero para el TPICE el hecho de llevar a cabo una política de patentes muy activa no es *per se* un comportamiento abusivo en el sentido del art. 82; sentencia del TPICE y Decisión de la Comisión que deben interpretarse en el contexto de las circunstancias particulares del caso. Expresión “política de extensión de derechos de propiedad intelectual” que alude a la situación en la que una

empresa procura activamente la extensión de sus propios derechos de propiedad intelectual, no así, a la adquisición de derechos de un tercero, éste último evento que podría ser considerado abusivo, si se sigue el razonamiento del TPICE en el as. Tetra Pak I²⁹⁸.

De otro lado, obsérvese un asunto (T-198/98 Microsoft/Comisión) relativo a programas de ordenador editados en lengua francesa y comercializados inicialmente fuera de la CE (concretamente en Canadá), en el cual de acuerdo con la Comisión, lo que es avalado por el TJCE, las actuaciones de la firma productora domiciliada fuera de la CE y de sus filiales ubicadas en la CE y de sus respectivos distribuidores autorizados, con la finalidad de impedir la importación de sus productos comercializados fuera de la CE no pueden considerarse resultado de un acuerdo o de una práctica concertada entre el productor y sus revendedores para fijar los precios de reventa. De donde se desprende que cualquier tentativa de utilizar o de vender una de tales copias en la CE constituiría una violación de los derechos de autor, y cualquier actuación del titular de los derechos de autor dirigida a impedir su importación constituiría una tentativa de hacer que se respeten sus derechos legítimos y no un acuerdo o práctica concertada entre el mismo y sus revendedores. Así, para la Comisión, tales acciones del titular del derecho y sus distribuidores autorizados, debían considerarse unilaterales, ya que constituían el ejercicio por parte del mismo de los derechos de autor que conserva sobre sus productos comercializados fuera de la CE. Sin embargo, en cuanto a la existencia de una práctica abusiva a los efectos del art. 86 del TCEE (léase 82 TCE), que consistía concretamente en influir en los precios de reventa de los productos de la marca con la que se contraseñaban los programas de ordenador, a través de una prohibición de importar los productos editados en lengua francesa y comercializados fuera de la CE, hay que tener presente que según la jurisprudencia comunitaria, aunque el ejercicio de derechos de autor por su titular, no constituye en sí misma una violación del art. 86 del TCEE (actual 82 TCE), dicho ejercicio puede dar lugar, en circunstancias excepcionales, a un comportamiento abusivo (RTE e ITP/Comisión ass. C-241/91 P y C-242/91 P). El TJCE, ha indicado

²⁹⁸ R. Salvador, *op. cit.*, p. 89.

también en el as. C-7/97, Oscar Bronner/Mediaprint que la negativa a conceder una licencia por parte del titular de un derecho de propiedad intelectual, aunque se trate de una empresa en posición dominante, no puede constituir en sí misma un abuso de ésta. No obstante, el ejercicio del derecho excluyente por el titular puede dar lugar, como se mencionó, en circunstancias excepcionales, a un comportamiento abusivo (sent. Magill, C-241/91 P y C-242/91 P). Circunstancias excepcionales constituidas según el TJCE, por ejemplo la negativa del reparto a domicilio afectaba a un producto (información acerca de los programas semanales de algunas cadenas de televisión) cuya entrega resultaba indispensable para el ejercicio de la actividad en cuestión (edición de una guía general de televisión), pues, sin la citada entrega, la persona que deseara ofrecer tal guía se hallaba en la imposibilidad de editarla y de ofrecerla en el mercado, que la citada negativa obstaculizaba²⁹⁹ la aparición de un producto nuevo para el cual había una demanda potencial por parte de los consumidores, que no estaba justificada por consideraciones objetivas y que podía excluir cualquier competencia en el mercado derivado. Sent. Magill (y su doctrina de las *essential facilities*) para cuya aplicación, es preciso además, no sólo que la denegación del servicio que constituye el reparto a domicilio pudiera eliminar toda competencia en el mercado de los diarios por parte de quien solicita el servicio y no pudiera justificarse objetivamente, sino, a su vez, que el servicio en sí mismo, fuera indispensable para el ejercicio de la actividad de éste, en el sentido de que no hubiera ninguna alternativa real o potencial al citado sistema de reparto a domicilio (as. C-7/97). De ahí que el TJCE teniendo presente que: existen otras modalidades de distribución de diarios y que son utilizados por los editores, como la distribución por correo y la venta en comercios y quioscos, aún cuando sean menos ventajosas para la distribución de algunos de ellos; no parece que haya obstáculos técnicos, reglamentarios ni económicos que puedan hacer imposible, ni siquiera difícil, para

²⁹⁹ De acuerdo con la jurisprudencia del TJCE la unión aduanera debía ser tan completa que cualquier obstáculo pecuniario, administrativo o de otra índole debía abolirse a fin de realizar la unidad de mercado entre los Estados miembros (STJCE de los ass. 37/73 y 38/73). N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., p. 58.

cualquier otro editor de diarios, el crear, por sí solo o en colaboración con otros editores, su propio sistema de reparto a domicilio de ámbito nacional y utilizarlo para la distribución de sus propios diarios.

2. Tensión entre libre circulación y derechos intelectuales

A) Balance entre los intereses contrapuestos

El TCE está inspirado en la ideología neoliberal, en él se opta por la economía de mercado como el mejor sistema de organización de los recursos económicos, el que se quiere preservar de ciertos peligros, para lo que se busca mantener la apertura de los distintos mercados nacionales, haciendo difícil, a través de la normativa comunitaria, el reestablecimiento de fronteras interiores, que en ocasiones, persiguen los propios agentes económicos (vg. carteles, acuerdos colusorios), de la que es un ejemplo la regla general prohibitiva de reparto geográfico de mercados (art. 81 TCE). El engranaje normativo que defiende la competencia al interior de la comunidad no ataca el poder de mercado o el crecimiento económico de las empresas, ni siquiera los oligopolios, sino más bien, el poder económico que las mismas pueden llegar a ostentar, mediante la prohibición de abuso de la posición dominante (art. 82 TCE). La Comunidad pretende así, resguardar el principio de equidad económica, con el que la Comisión designa la igualdad³⁰⁰ de oportunidades entre los distintos agentes económicos, que destierre al neoproteccionismo³⁰¹. Concretamente el objetivo del Mercado común, perseguido con normas como las contenidas en los arts. 28 y 29 TCE debe compatibilizarse con las restricciones a la libre circulación de mercancías que permite el art. 30 del mismo Tratado, para el caso, sobre la base de los derechos de propiedad intelectual³⁰², tensión propiciada,

³⁰⁰ Según jurisprudencia reiterada, el principio general de igualdad, que forma parte de los principios fundamentales del Derecho comunitario, exige que las situaciones comparables no reciban un trato diferente, a no ser que éste se justifique objetivamente (vg. sent. SAM Schiffahrt y Stapf ass. C-248/95 y C-249/95).

³⁰¹ A. L. Calvo Caravaca y J. Carrascosa González, *op. cit.*, p. 788 y ss.

³⁰² De un lado, los derechos exclusivos que confiere la propiedad intelectual son anticompetitivos, ya que restringen el uso de la innovación y de la reputación, de otro lado, promueven la competencia, en la medida en que se invierte para crear

por ejemplo, en las diferencias existentes en esta materia en las legislaciones nacionales de los Estados miembros³⁰³, compatibilización, y en su caso búsqueda de equilibrio, a la que contribuye el TJCE a través de su jurisprudencia³⁰⁴. Para llevar a efecto el postulado de libre circulación de mercancías, que interactúa con la libre competencia, ha sido entonces especialmente relevante el desarrollo jurisprudencial del TJCE, vg. as. 26/62 *Van Gend en Loos* (afirma por primera vez el efecto directo de un artículo del Tratado, el art. 12, actual art. 25 TCE), y as. 8/74 *Dassonville*³⁰⁵ (define el concepto de medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, conocida como una definición clásica)³⁰⁶.

nuevos bienes, los que pueden ser fácilmente imitados, por lo que si no se protegen puede que no se invierta en los mismos. V. Korah, *An introductory Guide to EC Competition Law and Practice*, Oxford, 2004, p. 291.

³⁰³ Piénsese por ejemplo, que el reconocimiento de determinados derechos intelectuales, en sólo algunos Estados miembros, puede dividir el mercado comunitario, lo que ha llevado en su caso, a adoptar diversas medidas en la región, en ocasiones favorables a los derechos intelectuales, tales como, la obligación de suscribir determinados acuerdos internacionales a los Estados que se vayan adhiriendo a la región, así, España y Portugal, en donde no era posible obtener patentes de productos farmacéuticos, se vieron compelidas a suscribir el CPE y a modificar su legislación al respecto.

³⁰⁴ Los autores del TCE han centrado su articulado sobre todo en los obstáculos más evidentes y cuantificables a la libre circulación de mercancías lo que ha obligado posteriormente al TJCE a una labor de adaptación a estas nuevas realidades a través de su interpretación. Más aún cuando la vaguedad de las expresiones libre circulación de mercancías, medidas de efecto equivalente, hace que se requiera su interpretación por el juez comunitario. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, *op. cit.*, p. 101.

³⁰⁵ Los autores en general coinciden en destacar la amplitud de esta definición y en estimar que el TJCE ha pretendido englobar en el concepto de medida de efecto equivalente tanto las medidas distintas, como indistintamente aplicables, sin hacer ninguna diferencia entre ambas, siendo el único criterio relevante el efecto restrictivo que producen. Es destacable la severidad del TJCE en la sent. *Dassonville* dado que la medida cuestionada no creaba realmente una diferencia de trato entre mercancías importadas y mercancías nacionales, puesto que no existía producción interna del producto en cuestión, el obstáculo se determinó entonces casi objetivamente ya que el elemento de compartimentación se hallaba en la diferenciación entre productos importados directamente del Estado miembro productor y productos importados de un Estado miembro no productor. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, *op. cit.*, pp. 371-374.

³⁰⁶ S. Martínez-Lage, *op. cit.*, p. 713.

El principio de libre competencia puede limitar las facultades que las legislaciones nacionales reconocen a los titulares de derechos intelectuales (vg. sents. del TJCE recaídas en los ass. 56 y 58/64, 40/70, 51/75 y 76/75, 35/83), por su parte, el principio de libre circulación de mercancías, puede afectar a las facultades reconocidas por las legislaciones nacionales a los titulares de esta categoría de derechos (vg. sents. del TJCE ass. 78/70, 192/72, 16/74, 119/75, 102/77, C-10/89).

Particularmente el TJCE, en su intento de conciliar el poder que la Ley nacional otorga al titular de un derecho de propiedad intelectual, con los principios de libre competencia y de libre circulación de mercancías³⁰⁷, ha tenido que sopesar los intereses en conflicto³⁰⁸, por un lado, el interés privado del titular de ejercer los derechos que se le confieren³⁰⁹, y por otro, el interés público de garantizar en el ámbito comunitario los citados principios. Para el efecto este Tribunal se vale de diferentes argumentos. En un primer momento la balanza se inclinó por el interés público, por ejemplo, se entendía que el ejercicio de un

³⁰⁷ La complementariedad entre las reglas de la libre circulación de mercancías y la libre competencia (y en este sentido de los arts. 28 y 81 del TCE va más allá de consideraciones meramente teóricas puesto que en ciertos casos pueden servir para colmar lagunas de unas a otras. El TJCE (sent. del as. 229/83 Leclerc, de 10 de enero de 1985), ha indicado que el objetivo del Mercado común es asegurado especialmente por dichos artículos. No obstante, la libre circulación de mercancías y la libre competencia se diferencia en cuanto a sus destinatarios. La primera sólo se refiere, en principio, a obligaciones de los Estados miembros, la segunda concierne a los particulares. Por otra parte, la supresión por vía del art. 30 TCE de obstáculos a la libre circulación de mercancías causados por la protección estatal del ejercicio de derechos de propiedad industrial y comercial por sus titulares, ha hecho surgir dudas sobre si la prohibición de medidas de efecto equivalente creaba también obligaciones directamente para los particulares. Ahora bien, el TJCE ha precisado que la prohibición de medidas de efecto equivalente vincula a los Estados miembros mientras que los art. 81 y ss. conciernen es a la competencia entre empresas. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., pp. 93 y ss.

³⁰⁸ Todo proceso de integración repercute en la ordenación del mercado, se incluyen reglas de defensa de la competencia, con el propósito de preservar el funcionamiento eficiente del sistema económico. J. C. Fernández Rozas, *Ius Mercatorum...*, op. cit., 347.

³⁰⁹ Vid. A. Casado, "Globalización y propiedad industrial: la respuesta comunitaria", *Cuadernos de la cátedra "Jean Monnet" de la Universidad de Zaragoza*, 2004, 60 p.

derecho intelectual (para el caso la marca) era susceptible de contribuir al reparto de los mercados y de atentar de esta manera a la libre circulación de mercancías (as. 40/70). Más adelante, el TJCE empieza a considerar otros intereses, vg. el de los consumidores en no ser confundidos sobre la procedencia del producto, asimismo, descubre en el interés público una nueva faceta, centrada por ejemplo, en el papel de la marca en el correcto funcionamiento del sistema económico al precisar que el derecho de marca constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado quiere establecer y mantener (as. C-10/89). En este contexto, en unos casos, se justifican las restricciones a los derechos intelectuales reconocidos en la esfera nacional, con la finalidad de propiciar la integración del mercado y favorecer la libre competencia³¹⁰, respetando el principio de libre circulación como herramienta de integración económica³¹¹; y en otros, se opta por reconocer la plena eficacia de dichos derechos, aunque ello signifique aceptar fragmentaciones en el mercado comunitario. La protección de la propiedad industrial y comercial cuando ha prevalecido ha justificado derogaciones a la libre circulación de mercancías y de servicios en el Mercado común, por lo que se dice que en la región no hay una postura absoluta en favor de la competencia económica, región en la que también se tiene presente que la más óptima solución de los problemas económicos tiene lugar en una economía de mercado en la que rija la competencia, en la que la propiedad intelectual tiene un papel relevante. Precisamente los ámbitos en los que estos derechos propician la concentración económica, son los que generan más debate en la UE, vg. derechos de autor gestionados por las sociedades de gestión colectiva, industrias audiovisuales, el derecho de distribución³¹²

³¹⁰ Vid. J. A. Gómez Segade, "Panorámica del derecho de la libre competencia en la CEE", *ADI*, t. V, 1978, pp. 67-122.

³¹¹ La libre circulación de mercancías no representa por sí misma ningún grado ni sistema de integración, ni un objetivo en sí, sino uno de los medios de acción para la realización del Mercado común y del Mercado interior. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., p. 84.

³¹² Vid. J. Massaguer Fuentes, "La protección de los sistemas de distribución selectiva ante las ventas grises", *Estudios sobre Derecho Industrial. Homenaje a H. Baylos, Colección de trabajos sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia*, Barcelona, 1992, pp. 449-472.

(especialmente en el sector farmacéutico), debate que el TJCE trata de disminuir a través de sus sentencias, las que disgustan o agradan dependiendo de los intereses en juego, pero de las que no se puede negar forman un cuerpo doctrinal consolidado, que hoy ha de ser tenido en cuenta a la hora de interpretar y aplicar el Derecho comunitario y los derechos nacionales³¹³, más aún cuando la fijación de los límites generales de la competencia leal es dejada a la jurisprudencia³¹⁴, la que, en la medida en que involucre derechos de propiedad intelectual y el Derecho comunitario de la competencia³¹⁵, debe aplicarse con un enfoque económico y no puramente jurídico³¹⁶.

B) Existencia vs. ejercicio del derecho

Para mantener incólume la competencia exclusiva que en determinadas materias conservan los Estados miembros, entre otras razones, el TJCE ha desarrollado diferentes doctrinas, como la que predica la distinción entre la existencia y el ejercicio³¹⁷ de los derechos

³¹³ J. L. Domínguez Garrido, *op. cit.*, p. 17.

³¹⁴ Dada la poca armonización del Derecho represor de la competencia desleal en la UE, los Estados miembros podrían adoptar diferentes posiciones cuando realizan el juicio de deslealtad, por lo que el TJCE puede brindar luz al respecto, *vg.* asuntos C-108/97 y C-109/97. A. García Vidal, *El uso descriptivo de la marca ajena*, Madrid, 2000, p. 88.

³¹⁵ La competencia desleal, en el ámbito comunitario, está más relacionada con la protección de los consumidores que de los competidores. En este sentido, por ejemplo, la excepción a la libre circulación de mercancías, derivada de infracciones al Derecho de la competencia desleal, no se sustenta con base en el art. 36 TCEE (actual 30 TCE), dentro del concepto de propiedad industrial y comercial, como defendiera en su momento la Comisión, ni en los arts. 85 y 86 (actuales 81 y 82), sino más bien, con fundamento en el art. 30 (actual 28), en orden a proteger los intereses del consumidor. C. Otero García-Castrillón, *Patentes y comercio internacional...*, *op. cit.*, pp. 75 y ss.

³¹⁶ Teniendo presente un enfoque económico, el TPICE ha puesto de manifiesto por ejemplo, que un operador económico cuando tiene condición de representante de una empresa productora, está plenamente autorizada para actuar y para designarse en sus actividades comerciales como representante de la misma, así como para utilizar su marca y su logotipo, en el marco de sus actividades de agente (*Vid.* as. T-59/99).

³¹⁷ La distinción entre existencia y ejercicio, para algunos, es un instrumento de política judicial flexible que ha permitido desarrollar el Derecho en esta área. G. Friden, "Recent Developments in EEC Intellectual Property Law, The Distinction

intelectuales, a pesar de que la primera se evidencia en el segundo (la existencia de un derecho se manifiesta en todas las formas en las que puede ser ejercido). La existencia está protegida por el art. 30 TCE, mientras que el ejercicio queda limitado a las reglas del Tratado. Esta doctrina establece como regla general, que cuando se trata de la existencia, la restricción al comercio está justificada, y cuando se trata del ejercicio prevalece el libre comercio (se permite restringir el ejercicio del derecho intelectual en pro de la libre circulación), lo que plantea dificultades.

La doctrina en cuestión va siendo delimitada por el TJCE y se aplica sólo cuando la motivación es la integración del mercado comunitario, en tal caso, el ejercicio del derecho está justificado en la medida en que se salvaguarde “el objeto específico” del derecho de propiedad intelectual, el que varía dependiendo de la naturaleza de cada uno de ellos, objeto que puede estar establecido en el Derecho comunitario y lo interpreta el TJCE, aunque, la legislación nacional de un Estado miembro puede conceder al titular de un derecho facultades específicas que entren a formar parte de su objeto específico de la protección en ese Estado³¹⁸ en particular. Por su parte, la existencia se refiere al objeto específico de la protección de las modalidades intelectuales, por ejemplo, el objeto específico de la protección de: a) los derechos de autor y derechos conexos (as. 158/86 Warner Brothers), incluye los aspectos económicos de estos derechos, y protege tanto los derechos patrimoniales como los morales³¹⁹ (ass. C-92/92 y C-396/92 Phil Collins), b) las marcas comprende no sólo su función esencial de indicación de fuente de procedencia, sino su función garantizadora de la calidad (as. Paranova), incluye las facultades exclusivas conferidas a su titular, de usarla para distinguir sus productos y de la primera comercialización de los mismos, c) las patentes involucra las tres formas en que su titular puede usar la invención, como lo son, la fabricación del producto, su puesta en el

Between Existence and Exercise Revisited”, *CML Rev.*, vol. 26, 1989, pp. 193-217. También ha sido tildada, de irrealista y artificial, en tanto, si el derecho no puede ejercitarse, tampoco puede decirse que exista. E. L. White, “In Search of the Limits to Article 30 of the EEC Treaty”, *CML Rev.*, vol. 26, 1989, pp. 235-280.

³¹⁸ C. Bellamy y G. Child, *op. cit.*, p. 411.

³¹⁹ M. T. Sundara Rajan, *op. cit.*, p. 33.

mercado por primera vez (monopolio de la primera explotación del producto), la facultad de oponerse a la usurpación de sus derechos por parte de terceros (as. 434/85 Allen & Hanburys³²⁰ vs. Generics; as. 187/80 Merck), en tal sentido, abarca en su caso, la facultad del titular de la patente de oponerse a que un tercero utilice sin su consentimiento directo o indirecto, para obtener una autorización de comercialización en la CE³²¹, muestras de un medicamento, fabricadas según el procedimiento patentado (as. C-316/95 Generics/Smith). En cuanto al ejercicio de los derechos intelectuales el TJCE ha entendido que puede restringirse en la región, el ejercicio del derecho de distribución en pro de la libre circulación de mercancías, para evitar la fragmentación por esa circunstancia, reconociendo la doctrina del agotamiento de ese derecho, la que ya contempla expresamente el Derecho comunitario en relación con algunas modalidades intelectuales, y que abarca en algunos casos al territorio EEE, agotamiento que como doctrina sigue

³²⁰ En la sent. Allen & Handburys el TJCE consideró que los arts. 30 y 36 TCEE (léase 28 y 30 TCE) deben interpretarse en el sentido en que se oponen a que las jurisdicciones de un Estado miembro concedan una medida cautelar que prohíba importar de otro Estado miembro un producto que viole un derecho de patente calificado como licencia de derecho, contra un importador que se haya comprometido a obtener dicha licencia en las condiciones previstas por la ley, mientras que no cabe una medida cautelar similar, en las mismas condiciones contra un infractor que fabrique productos de imitación en el territorio nacional. En este caso la medida controvertida residía en el trato discriminatorio hacia ciertas importaciones que puede derivarse de la decisión judicial. Esta sentencia confirma que un régimen de propiedad intelectual debe ser de por sí indistintamente aplicable para poder gozar de la presunción de legitimidad amparable en el art. 30 TCE. El criterio de determinación para considerar la medida como medida de efecto equivalente había sido la discriminación de las importaciones a causa de la diferencia de garantías jurisdiccionales y no la compartimentación artificial del mercado del producto cuando había agotado ya su derecho el titular. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., pp. 247-248, 578.

³²¹ En materia del segundo solicitante de autorización de comercialización de un medicamento, los Estados miembros pueden prever normas distintas para proteger al titular de la patente. M. Lobato García-Miján, "Los derechos nacionales y el Derecho comunitario europeo de propiedad industrial ante el Acuerdo ADPIC...", op. cit., p. 215.

delineando el TJCE³²² y la que ocupa un apartado especial en este análisis, al igual que lo relativo a las modificaciones de la presentación de productos, como más adelante se analiza.

Ahora bien, la jurisprudencia más reciente no hace eco de la distinción existencia-ejercicio, lo que puede ser acertado, no sólo por los problemas conceptuales y técnicos que ella plantea, sino por la incidencia que ya tiene el Derecho comunitario en la existencia de los derechos intelectuales, lo que no desconoce su utilidad en materia de competencia. A su vez, en cuanto al objeto específico de la protección que complementa la doctrina de referencia, para algunos autores el recurso al mismo tiene valor instrumental, pero como concepto es técnicamente criticable, en tanto se formula como posibilidad de actuar y de excluir, cuando en un régimen de libertad de comercio, modalidades industriales por ejemplo como ocurre con la patente sólo confiere un derecho de exclusión; para otros, el objeto específico es inadecuado como criterio de delimitación, pues lo entienden como criterio de justificación que explica porque en algunos casos el titular del derecho no puede frenar la importación, pero que no marca la frontera entre unos casos y otros. Concepto del objeto específico que ha sido dejado de lado por el propio TJCE, quien ha cedido en favor de la distinción entre el ejercicio legítimo y el abusivo del derecho, como se evidencia en su sentencia del as. 341/87 EMI (no se define el objeto específico del derecho de autor)³²³, o en la del as. C-469/00 Grana Pagano, en la que resaltó que las denominaciones de origen³²⁴ protegen

³²² Vid. M. Lobato García-Miján, "El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", *Anuario de Derecho civil*, vol. 44, 1991, pp. 553-610.

³²³ C. Otero García-Castrillón, *Patentes y comercio internacional*, op. cit., p. 188 y ss. Como lo menciona esta misma autora, Beier sugiere desterrar, junto con las distinciones existencia-ejercicio, el concepto de objeto específico. F. K. Beier, "Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal European Market", *IIC*, vol. 21, n° 2, 1990, pp. 131-160.

³²⁴ La confluencia en las DO de dos normativas, la de propiedad industrial y la de competencia desleal, que protegen intereses diferenciados, propicia un particularismo en su regulación, de modo que su eficacia internacional está supeditada, o bien a una modulación del principio de territorialidad, o bien a una protección basada en criterios proteccionistas del mercado extranjero. P. Jiménez Blanco, *Las denominaciones de origen...*, op. cit., p. 175.

también a sus titulares, frente a una utilización abusiva de tales denominaciones, por terceros que desean aprovecharse de la reputación que éstas han adquirido³²⁵; además, ha seguido esta orientación en materia de marcas al indicar que se protege a su titular contra los competidores que quisieran aprovecharse de la reputación de la marca.

3. Medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas

A) En el ámbito de la propiedad intelectual

Se detectan obstáculos al comercio constituidos por barreras arancelarias y no arancelarias³²⁶, las primeras ciertamente disminuidas, como la evolución lo confirma e incluso eliminadas al interior de regiones como la UE, las segundas, las medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas, son de uso frecuente y cada vez más sofisticadas, aparecen incluso, en un sistema liberalizado como el comunitario. Concretamente el art. 28 del TCE prohíbe a los Miembros de la UE las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente³²⁷, adviértase que el ámbito de aplicación de este artículo no incluye los obstáculos contemplados por otras disposiciones específicas, así, los obstáculos de carácter fiscal o de efecto equivalente a los derechos de aduana que se contemplan en los arts. 23, 25 y 90 TCE quedan fuera de la prohibición que establece este

³²⁵ La finalidad de las denominaciones de origen es garantizar que el producto por ellas amparado procede de una zona geográfica determinada y presenta determinados caracteres particulares, pueden constituir un medio esencial de atraer una clientela, a su vez, la percepción del consumidor depende, además, de su convicción de que los productos vendidos con la denominación de origen son auténticos.

³²⁶ Son muchos los países o agrupaciones de ellos que utilizan “barreras no arancelarias”, de las que son un ejemplo, las cuotas de importación o contingentes, subvenciones, regulaciones sanitarias e higiénicas y otras políticas gubernamentales aplicadas como instrumento de restricción del comercio, las que son menos evidentes, aunque más efectivas. J. C. Fernández Rozas, *Sistema del Comercio Internacional...*, op. cit., p. 48.

³²⁷ El art. 28 TCE no establece una definición de medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, lo que para algunos es acertado, ya que cualquier definición o enunciación puede quedarse corto, cuando, como ocurre en la práctica, la realidad supera cualquier previsión al respecto. S. Martínez-Lage, op. cit., p. 714.

art. 28 TCE (ass. C-78/90 a C-83/90). La jurisprudencia y, también la doctrina, han ido delimitando el concepto de medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas, al igual que los supuestos y circunstancias en las que las mismas estarían justificadas.

Desglosando el art. 28 TCE, están prohibidas entre los Estados miembros: i) las restricciones cuantitativas a la importación y ii) las medidas de efecto equivalente. Éstas últimas, de acuerdo con la jurisprudencia, constituyen toda medida que pueda obstaculizar directa o indirectamente, efectiva o potencialmente, el comercio intracomunitario (doctrina *Dassonville*³²⁸), prohibición de estas medidas que es válida no sólo para las medidas estatales, sino igualmente para las que emanan de las Instituciones comunitarias (as. Kieffer y Thill C-114/96 y Schwarzkopf C-169/99). Así, una medida que prohíbe la

³²⁸ STJCE de 11 de julio de 1974 *Dassonville* 8/74 y de 9 de febrero de 1995 *Leclerc-Siplec* C-412/93. En materia de libre circulación de mercancías, la jurisprudencia del TJCE ha evolucionado de forma restrictiva, reduciendo el efecto de la libertad y el rigor de la regla de reconocimiento, en los supuestos más vinculados al Derecho privado, como son los referidos a la comercialización de productos. Tanto la sentencia *Dassonville* como la *Cassis de Dijon* impusieron una concepción muy extensiva de la regla de reconocimiento, en un sentido muy similar al que rige aún en el ámbito de la libre circulación de servicios. La STJCE de 24 de noviembre de 1993, ass. C-267 y C-268/91, comúnmente conocida como la sent. *Keck*, viene a alterar la situación, modificando la jurisprudencia anterior y obligando a matizar, según los supuestos, el régimen de las normas que restringen la libre circulación de mercancías. Sentencia que generalmente se aplica cuando se trata de materias de Derecho privado, cuyas normas, en el ámbito nacional, no sólo pueden resultar discriminatorias respecto de los productos importados, sino también proteccionistas cuando aparentemente garantizan la igualdad de trato. Ahora bien, es cierto que la mayoría de las veces, la jurisprudencia del TJCE relativa a la libre circulación de mercancías involucra disposiciones nacionales de Derecho público, tales como, restrictivas de índole económica, fiscal, administrativa. S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.* p. 18. En la sent. *Keck* el TJCE ha determinado que el concepto de medida de efecto equivalente tiene un alcance distinto según la clase de medidas estatales de que se trate, es decir, si se trata de normas relativas a los requisitos que deben cumplir los productos o de disposiciones nacionales que limiten o prohíban ciertas modalidades de venta. El TJCE ha querido en este caso modificar y aclarar su jurisprudencia, porque era cada vez más frecuente la invocación del art. 30 TCE para impugnar cualquier tipo de normativa que limite la libertad comercial de los operadores económicos, sin referirse a los productos de otros Estados miembros. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, *op. cit.*, pp. 268 y 673.

comercialización en el territorio de un Estado miembro, de una mercancía que ha sido lícitamente comercializada en el territorio de otro Estado miembro, constituye una medida de efecto equivalente.

La prohibición de las referidas medidas no es absoluta, admite excepciones, como lo establece el art. 30 TCE (antes art. 36 TCEE), por ejemplo con base en los derechos de propiedad industrial y comercial³²⁹, pero siempre que ello no constituyen “un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros”. A este respecto de la jurisprudencia del TJCE puede extraerse que: i) como regla general se prohíben las restricciones cuantitativas y medidas de efecto equivalente: están prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a las importaciones y las medidas de efecto equivalente, ii) excepción, protección de la propiedad industrial y comercial: por razones de protección a la propiedad industrial y comercial puede justificarse las prohibiciones o restricciones a la importación, iii) debe hacerse una interpretación restrictiva de la excepción: la UE no afecta la existencia de los derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial y comercial, pero sí puede afectar su ejercicio en determinadas circunstancias y en virtud de las prohibiciones establecidas al respecto, ya que involucra uno de sus principios fundamentales la “libre circulación de mercancías”. En este sentido respecto a la libre circulación de mercancías vs. propiedad industrial y comercial, se entiende que la protección de la propiedad industrial y comercial puede ser admitida como excepción a la libre circulación de mercancías, siempre y cuando, la medida esté justificada en la protección específica de los derechos que constituyen el objeto específico de dicha propiedad (recuérdese la evolución de esta doctrina, por lo que téngase presente lo indicado respecto al abuso del derecho), por lo que no puede ser

³²⁹ Es generalmente reconocido que los derechos de propiedad intelectual al conferir derechos exclusivos a su titular constituyen barreras de entrada a un mercado determinado. Se percibe hasta mediados de los 70s que la Comisión y el TJCE fueron hostiles a los derechos de propiedad intelectual, los que eran percibidos como un medio de compartimentar artificialmente el Mercado comunitario. V. Korah, *op. cit.*, p. 378.

discriminatoria ni ser una restricción encubierta al comercio de los Estados miembros (interpretación restrictiva de dicha excepción).

Ahora bien, como se ha puesto de manifiesto por la doctrina, en principio, la protección de los derechos intelectuales, sólo entraría en el concepto de medida de efecto equivalente en determinadas circunstancias, es decir, cuando se compruebe que perjudica específicamente las importaciones. Este sería el caso cuando el titular del derecho exclusivo pretende resarcirse dos veces de su derecho, solicitando a los Tribunales su protección para impedir la importación de productos que ha comercializado el mismo o con su consentimiento en otro Estado miembro, o cuando se confiere al titular del derecho exclusivo mayores acciones contra los importadores que contra los infractores de su derecho exclusivo en el ámbito nacional. En estos casos la medida se incorpora al concepto pero a través del art. 30 TCE y no por la del art. 28 TCE. Lo que se atribuye a que el ejercicio normal y no solamente la propia legislación sobre el derecho intelectual escapa a la prohibición de medida de efecto equivalente, según se deriva de la jurisprudencia comunitaria.

B) Casos relativos a derechos de autor y derechos conexos

En relación con los derechos de autor y derechos conexos, mencionar la sent. de 22 de enero de 1981 as. 58/80 (Dansk Supermarked/Imerco) en la que el TJCE confirmó que la decisión de un órgano judicial interno podía ser una medida contraria a los arts. 30 y ss. TCEE (léase 28 y ss. TCE), los que deben interpretarse en el sentido de que la autoridad judicial de un Estado miembro no puede prohibir la comercialización sobre el territorio de ese Estado de una mercancía protegida por un derecho de autor o un derecho de marca cuando dicha mercancía había sido lícitamente comercializada en el territorio de otro Estado miembro por el titular de esos derechos o con su consentimiento. El obstáculo no residía en la propia legislación, ni en la actuación del particular, sino en la propia decisión judicial. En otro asunto, el ya citado as. EMI el TJCE puso de relieve que las disposiciones del Tratado referidas a la política comercial común de la Comunidad no prevén ninguna obligación de los Estados miembros de extender a los

países terceros los principios imperativos que rigen la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros y, en particular la prohibición de medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas. Así declaró que aunque un obstáculo a la importación de un producto de un país tercero pudiera constituir una medida de efecto equivalente, cuando no afecta a la libre circulación de mercancías entre Estados miembros, no está prohibido por los arts. 28 y ss. TCE, por lo que limita la aplicación de la prohibición al espacio intracomunitario (no abarca entonces, los intercambios directos con Estados ajenos a la región, ni los intercambios comerciales puramente internos). A su vez, hacer referencia al as. 55 y 57/80 (*Musik Vertrieb Membran/GEMA*), en el que TJCE declaró que una legislación nacional, cuya aplicación lleva a impedir el comercio de soportes de sonido entre Estados miembros, debe considerarse como una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa. El obstáculo nacía de la legislación inglesa que preveía una menor retribución por las licencias de derechos de autor que la alemana y para compensar esta diferencia la sociedad de autores GEMA (basándose en el derecho exclusivo de explotación que ejerce en nombre del titular de derechos de autor) había pretendido supeditar las importaciones de soportes de sonido procedentes del Reino Unido a una exacción que le permitiese resarcirse de la diferencia de retribución. Si se observan las conclusiones del Abogado General en el asunto en cuestión, las razones del TJCE fueron realmente, entre otras, la naturaleza distinta del obstáculo a la libre circulación de mercancías que podía asimilarse a una exacción de efecto equivalente a derechos de aduana, más que a las características normales de los obstáculos causados por la exclusividad de un derecho de propiedad industrial o comercial; no podía permitirse a una empresa encargada de la gestión de derechos de autor percibir una exacción sobre productos importados de otro Estado miembro, y efectuar así una compartimentación en el interior del Mercado común, lo que sería tanto como facultar a una empresa privada a que imponga una exacción sobre la importación de soportes de sonido, que ya se encuentran en libre circulación en el mercado, por el hecho de su paso por una frontera. Finalmente, aludir a los ass. 60 y 61/84 (*Cinéthèque/Federation des Cinemas Francais*) que para la mayor parte de la doctrina evidencia una evolución decisiva, en

cuanto a la amplitud de la noción de medida de efecto equivalente, dado que por primera vez el TJCE considera como tal a una medida que no suponía ni una discriminación formal, ni material, tendiendo entonces a objetivizar el concepto y a endurecer su postura cuando la compartimentación de las importaciones de ciertos productos es absoluta o casi absoluta.

C) Ejemplos en materia de derechos industriales

En el caso de las patentes, las que han suscitado y suscitan controversias en la UE (más aún dada su escasa normalización comunitaria), tanto en atención a la libre circulación de mercancías, como a la libre competencia, materias complementarias e íntimamente ligadas, destacar el as. C-316/95 que ilustra la problemática en comento, en el cual se puso de manifiesto una norma de un Estado miembro que prohibía a cualquier competidor presentar, en el marco de una solicitud de autorización de comercialización comunitaria, antes de expirar la patente de que se trataba, muestras de un medicamento, obtenidas según el procedimiento patentado, disposición del Derecho nacional que tenía como efecto que ningún competidor pudiera obtener una autorización de comercialización para dicho medicamento³³⁰, antes de que transcurra el plazo de espera que sigue a la presentación de la solicitud de dicha

³³⁰ La Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de noviembre de 2001 por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano, modificada por la Directiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 2003, viene a establecer que el solicitante de una autorización está eximido de presentar los resultados de las pruebas farmacológicas y toxicológicas o de los ensayos clínicos si se cumplen determinados presupuestos. Se permite así, un procedimiento simplificado para obtener la autorización de comercialización de un medicamento. En este punto, se ha manifestado que el Derecho comunitario adopta una aproximación al agotamiento respecto a los datos recopilados por el primer comercializador, pues una vez el medicamento ha sido autorizado, éste no puede evitar que terceros sin su consentimiento se beneficien de la información sobre el medicamento que él proporcionó, a pesar de no recibir compensación económica alguna. La protección que se reconoce a quien suministró la información es un período de exclusividad de entre seis y diez años, que se computa desde que se autorizó el medicamento en la Comunidad. C. Otero García-Castrillón, *El comercio internacional de medicamentos...*, op. cit., p. 169.

autorización³³¹, una vez expirado el plazo de validez de la patente. De no existir tal disposición la presentación de muestras del medicamento sería lícita, por lo tanto, inmediatamente después de que expirará la patente, podría importarse el medicamento del Estado miembro en el que haya sido fabricado según ese mismo procedimiento³³², a otro Estado miembro en el que la correspondiente patente continúe estando en vigor. En este asunto el TJCE da una interpretación favorable a los derechos de propiedad industrial, permitiendo excepcionar el principio de libre circulación de mercancías con base en tales derechos, admite que la medida cuestionada es una medida de efecto³³³ equivalente a las restricciones cuantitativas, pero que está justificada por razones de propiedad industrial, y dado que la medida no constituía un medio de discriminación arbitraria, ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros (vg. as. Generics y Harris Pharmaceuticals C -191/90).

En contraste, en materia de mercancías en tránsito en la UE, en el as. C-115/02 (Rioglass) el TJCE acoge una interpretación favorable a la libre circulación de mercancías. Reitera que en una unión aduanera³³⁴ y

³³¹ En consecuencia, un medicamento que haya sido fabricado según ese mismo procedimiento y que circule legalmente en el Estado miembro A durante el período en el que, en el Estado miembro B, la correspondiente patente continúa estando en vigor no podrá, en ningún caso, comercializarse en dicho Estado B tan pronto como el período de validez de dicha patente haya expirado (as. C -316/95).

³³² Según el art. 28 del ADPIC el derecho sobre una patente confiere el derecho de impedir, en particular, a terceros que actúen sin consentimiento del titular de la patente, que utilicen el producto obtenido directamente por el procedimiento objeto de la patente.

³³³ Una interpretación restrictiva, de lo que ha de entenderse por medida de efecto equivalente, indica que tan sólo se prohíbe a los Estados miembros adoptar reglas exclusivamente destinadas a las importaciones o las exportaciones, una interpretación amplia, incluiría una limitación de los Estados miembros en cuanto a su capacidad de adoptar cualquier regla que pudiera afectar el comercio entre Estados miembros, incluso cuando dichas reglas fueran indistintamente aplicables. Ahora bien, la discriminación no es el criterio esencial, es el perjuicio sufrido por el comercio entre Estados miembros. Lo relevante es que las importaciones o exportaciones encuentren mayor dificultad. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., p. 132.

³³⁴ Vid. N. Stoffel Vallotton, "Algunas consideraciones sobre la noción de Unión aduanera en el Tratado de la Comunidad Europea", *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid*, nº 84, 1994-1995, pp. 415-445.

en interés recíproco de los Miembros que la conforman, es necesario garantizar el principio general de libertad de tránsito de las mercancías en el interior de la Comunidad, estando las mercancías en tránsito comprendidas dentro del ámbito de aplicación de los arts. 28 a 30 TCE, aún cuando vayan destinadas a un tercer Estado. Para el caso, la retención en aduana que retrasa la circulación de las mercancías y puede conducir a su bloqueo completo, si el órgano jurisdiccional nacional competente ordena su decomiso, tiene por efecto restringir la libre circulación de mercancías y constituye, por lo tanto, un obstáculo a dicha libertad. Nuevamente el TJCE, como lo hace en asuntos similares que involucran tales artículos, resalta el objetivo de esta excepción, que consiste en conciliar las exigencias de la libre circulación de mercancías y el derecho de propiedad industrial y comercial, evitando el mantenimiento o el establecimiento de compartimentos artificiales en el interior del Mercado común, concretamente en el asunto principal las mercancías en tránsito fueron retenidas por sospecharse que se había usurpado su marca, las que al estar en tránsito (transportar mercancías legalmente fabricadas en un Estado miembro a un tercer Estado atravesando el territorio de uno o de varios Estados miembros), no implican en modo alguno la comercialización de las mercancías en litigio y, por consiguiente, no hay posibilidad de que atente contra el objeto específico del derecho de marca, además, el hecho de que las mercancías se comercialicen posteriormente en un tercer Estado, y no en un Estado miembro, no puede alterar el carácter de la operación de tránsito que, por su propia naturaleza, no constituye una comercialización. En este contexto la medida de retención en aduana, como la debatida en el asunto de referencia, no puede justificarse³³⁵ por

³³⁵ La doctrina coincide en general en cuanto a la naturaleza estatal de las medidas de efecto equivalente, y en cuanto al efecto restrictivo que produjera al asemejarse al de las restricciones cuantitativas. En cambio han diferido sobre la amplitud del alcance de la prohibición del art. 28 TCE especialmente respecto a la inclusión en el concepto, de las medidas indistintamente aplicables. Éstas últimas, en principio, no constituyen medidas de efecto equivalente, pero pueden incluirse en ellas si suponen un perjuicio excesivo a la libre circulación de mercancías que no guarda proporción con los objetivos que persigue el Estado miembro al establecer su reglamentación. Para algunos autores, sin embargo, el concepto de tales medidas no debe ir más allá del principio de no discriminación, mientras que para otros, basta la

razones de protección de la propiedad industrial y comercial en el sentido del art. 30 TCE.

Otro ejemplo que evidencia la postura del TJCE, se encuentra en el ámbito de las indicaciones de procedencia geográfica, en el cual no estaría justificada la normativa de un Estado miembro que creaba “la etiqueta de calidad valona” (as. C-255/03), la que afectaba la libre circulación de mercancías, en la medida en que favorecía la comercialización de las mercancías de origen nacional en detrimento de las mercancías importadas, lo que no es más que una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa a la importación. A *sensu* contrario, en relación con las denominaciones de origen (interesando esta vez el art. 29 TCE³³⁶), la medida controvertida, un requisito de envasado y rallado del producto (el queso fabricado en la región de producción, no puede ser rallado fuera de la misma so pena de verse privado de la DO “Grana Pagano” as. C-469/00), tiene por efecto restringir específicamente las corrientes de exportación del producto que puede llevar la DO y establecer así una diferencia de trato entre el comercio interior de un Estado miembro y su comercio de exportación. Medida que sin embargo, para el TJCE tiene por objeto permitir a los beneficiarios de la DO³³⁷ conservar el control sobre una de las presentaciones del producto en el mercado, y particularmente el requisito de rayado tiene la finalidad de proteger mejor la calidad y la autenticidad del producto y, en consecuencia, la reputación de la DO,

existencia de un efecto restrictivo sobre las importaciones, independientemente de su efecto sobre los productos nacionales. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, *op. cit.*, pp. 220-229.

³³⁶ El art. 29 TCE prohíbe todas las medidas que tengan por objeto o por efecto restringir específicamente las corrientes de exportación y establecer así una diferencia de trato entre el comercio interior de un Estado miembro y su comercio de exportación, con el fin de proporcionar una ventaja particular a la producción nacional o al mercado interior del Estado interesado. STJCE de 23 de mayo de 2000, as. C-209/98.

³³⁷ La utilización de una DO, aunque pueda considerarse como medida de efecto equivalente, no es discriminatoria puesto que afecta por igual a los productos comercializados en el extranjero bajo esa denominación y a los nacionales que no cumplan con los requisitos de elaboración a los que se supedita el uso de la indicación geográfica. El carácter de aplicación industrial no sería óbice, además, para considerar el supuesto como medida de efecto equivalente a la exportación. P. Jiménez Blanco, *Las denominaciones de origen...*, *op. cit.*, p. 166.

cuya responsabilidad asumen los beneficiarios plena y colectivamente, por lo que la medida está justificada y por tanto puede aplicarse, a pesar de sus efectos restrictivos sobre los intercambios, por ser un medio necesario y proporcionado para proteger la reputación de la DO (no existían a juicio del TCE medidas alternativas menos restrictivas que puedan alcanzar el objetivo perseguido), sin embargo, en este asunto se puntualiza que el requisito de que se trata no es oponible a los operadores económicos si no se les ha dado a conocer mediante una publicidad adecuada, y que no obstante, el principio de seguridad jurídica no excluye que el juez nacional considere este requisito oponible a operadores que hayan desarrollado una actividad de rallado y envasado del producto durante el período anterior a la entrada en vigor, para el caso, del Reglamento nº 1107/96 que contempla esta DO.

Por lo demás, en relación con las marcas, por ejemplo, en la sent. de 13 de diciembre de 1990 as. 238/89 (Pall Corp/PJ Dahlhausen & Co), se planteó si era contraria a los arts. 30 y ss. TCEE (léase 28 y ss.) la aplicación de una norma nacional alemana en materia de competencia desleal³³⁸ que permite prohibir la comercialización de productos que llevan la letra R inscrita en un círculo, acompañada de la marca de que se trataba, cuando dicha marca no esta registrada en ese Estado miembro pero si lo está en otro, asunto en el que el TJCE entendió que la aplicación de dicha prohibición podría obstaculizar el comercio intracomunitario ya que condicionaría al titular de una marca en otro Estado miembro a disponer de manera diferente la presentación de sus productos según el lugar de comercialización.

Se encuentran además, surtidos ejemplos relativos a la excepción que permite el art. 30 TCE, el cual, como consecuencia de la Primera Directiva en materia de marcas, en determinados casos, se analiza en relación con el art. 7 de esta Directiva, que contempla el agotamiento del derecho de distribución, el que se estudia a continuación. Según la jurisprudencia, ambas disposiciones, tienen por objeto conciliar dos

³³⁸ En la UE se ha hecho patente la falta de voluntad política de llegar a una aproximación normativa sobre la competencia desleal, que sólo se aprecia sectorialmente en la protección del consumidor o en la materia de publicidad. A. Font Segura, *La protección internacional del secreto empresarial*, Madrid, 1999, p. 136.

intereses fundamentales, la protección de los derechos de propiedad intelectual y la libre circulación de mercancías en el Mercado común, por lo que deben interpretarse de la misma manera. Así, concretamente dicho art. 7 persigue esta conciliación, haciendo posible la comercialización ulterior de un ejemplar de un producto que lleva una marca, sin que el titular de la misma pueda oponerse a ello, de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener. Conciliación que por su parte el 30 TCE cumple pues la medida justificada no puede constituir un medio de discriminación arbitraria, ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.

III. Agotamiento del derecho de distribución

1. Necesidad de su aplicación en la región

A) Doctrina del agotamiento

La doctrina del agotamiento fue definida en la jurisprudencia de EE UU (caso *Weil Ceramics & Glass, Inc. vs. Dash*), para la cual dentro de las fronteras de un territorio, el titular de una marca no puede controlar los productos marcados una vez los ha puesto en el flujo del comercio, pues después de la primera venta, se considera agotado el control del titular de la marca, doctrina que evolucionó aplicándose cuando el titular de la marca en EE UU tiene relación con el titular extranjero de la marca o fabricante, no así, cuando el titular de la marca en EE UU ha desarrollado un prestigio diferente en sus productos³³⁹. País en el que también se acoge la “doctrina de los productos genuinos”, (caso “*Appollinaris Co. vs. Scherer*”, caso “*Coty*”-1924, que ya había reconocido en materia de patentes, en 1852), que para algunos, equivalente al agotamiento internacional, doctrina que se refleja en la reglamentación aduanera de dicho país y que permite importaciones

³³⁹ J. J. Cristiani, *op. cit.*, p. 116.

paralelas de productos de marca comercializados en el extranjero por el propio titular, por una filial o sociedad sometida a propiedad o control común, con algunas excepciones, no habiendo agotamiento, por ejemplo, cuando el importador exclusivo compra la marca del fabricante extranjero registrada en EE UU junto con su *goodwill* (Tribunal Supremo, caso “Bourjois Co. vs. Katzel” 1923), cuando los productos importados son materialmente diferentes por sus características y calidad de los productos destinados al mercado nacional, pues al ser diferentes los productos, no serían genuinos, confundándose al consumidor, siendo en tal caso la importación una infracción del derecho de marca³⁴⁰.

En un mercado ampliado como el de la UE y en determinados casos al EEE, está latente el comercio paralelo, el cual, la mayoría de las veces, se atribuya a las diferencias de precios existentes en los territorios que lo integran, diferencias que no significan que el objetivo del Mercado común haya fracasado, pues al utilizarse el principio de libre circulación de mercancías como mecanismo comercial para la integración, en una economía de mercado, las diferencias de precios persisten, las que a su vez el comercio paralelo puede ayudar a reducir, al aumentar el número de comercializadores competidores.

En general los derechos inmateriales, y en particular el derecho de marca³⁴¹, pueden ser utilizados para compartimentar artificialmente el Mercado común, por lo que como medio para evitar que el titular en el ejercicio de sus derechos pueda prohibir la comercialización de sus productos, se acoge la doctrina del agotamiento, que en principio, y de manera sumaria, supone en la región, que una vez se ha comercializado un producto original, con el asentimiento del titular del derecho que incorpora, en el Mercado único, ya no es posible detener su comercialización en la región, porque se ha agotado el derecho de distribución de ese titular. En términos normales para que exista agotamiento deben concurrir tres requisitos: uno objetivo, la introducción del producto en el comercio, uno subjetivo, que dicha

³⁴⁰ Vid. T. de las Heras, *op. cit.*, pp. 616, 617.

³⁴¹ A. M. Pacón, “Implicaciones de TRIPs en el derecho de marcas”, *Derecho de Marcas* 3, Buenos Aires, 1999, p. 202.

comercialización sea efectuada por el titular o con su consentimiento, y uno territorial, que la primera venta se efectúe en un mercado geográfico determinado, las que se realicen fuera del mismo no agotan el derecho pudiendo el titular oponerse a las importaciones³⁴². Presupuestos generales cuya conceptualización va evolucionando, como lo evidencia la jurisprudencia del TJCE, para el que por ejemplo, sólo es válido el agotamiento regional (en el territorio UE y en materia de marcas EEE).

B) En el caso de los derechos de autor y derechos conexos

La explotación comercial del derecho de autor constituye una fuente de ingresos para su titular, un método de control de la comercialización por parte del titular. De ahí que la explotación comercial del derecho de autor plantee los mismos problemas que los de cualquier otro derecho de propiedad industrial, en tal sentido, el derecho exclusivo de explotación que confiere el derecho de autor no puede ser invocado por el titular de este último para impedir o restringir la importación. Particularmente en el as. 78/70 *Deutsche Grammophon*³⁴³ el TJCE teniendo presente la esencia del Tratado, que tiende a la fusión de los mercados nacionales en un Mercado único, objetivo que no podría alcanzarse si, en virtud de los diversos regímenes jurídicos existentes en los Estados miembros, sus ciudadanos tuvieran la posibilidad de compartimentar el mercado y

³⁴² A. J. de Martínez Muños, "Marcas nacionales y libre circulación de mercancías en la UE", *Propiedad industrial y competencia desleal*, Madrid, 2000, p. 23.

³⁴³ En el as. 78/70 se pone de relieve la aplicación de las reglas de la libre circulación de mercancías al ejercicio de derechos vecinos al derecho de autor que afectaban la comercialización de soportes de sonido. Sin embargo, en cuanto a la comercialización de películas la cuestión presenta peculiaridades distintas que evidencian la incertidumbre en los límites a la libre circulación de mercancías y de servicios. Por ejemplo, los intercambios que conciernen a cualquier material, soporte de sonido, películas y otros productos utilizados para la difusión de mensajes televisivos están sometidos a las reglas de la libre circulación de mercancías. Téngase presente que en la sent. del as. 155/73 de 30 de abril de 1974 (Sacchi) el TJCE había hecho ciertas matizaciones declarando que no se excluía la posibilidad de que prestaciones realizadas a cambio de remuneración pudieran estar sometidas a las disposiciones sobre la libre circulación de mercancías, subrayando por tanto el carácter residual de la libre circulación de servicios. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., p. 132.

conseguir discriminaciones arbitrarias o restricciones encubiertas del comercio entre Estado miembros, consideró contrario a las normas que disponen la libre circulación de productos en el interior del Mercado común, el ejercicio por un fabricante de grabaciones de sonido, del derecho exclusivo de comercializar los artículos protegidos, que le confiere la legislación de un Estado miembro, para prohibir la comercialización en tal Estado de productos que han sido comercializados en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento, por el único motivo que tal comercialización no haya sido efectuada en el territorio del primer Estado, reconociendo de este modo en esta ámbito intelectual el principio del agotamiento. Principio que a su vez, en el caso de venta por el titular del derecho o con su consentimiento, de obras protegidas por el derecho de autor, resulta de reiterada jurisprudencia (vg. ass. Musik-Vertrieb Membran/GEMA 55/80 y 57/80, Dansk Supermarked 58/80, Metronome Musik C-200/96).

Ahora bien, el agotamiento de los derechos de autor y derechos conexos, en la actualidad se encuentra recogido en la normativa comunitaria, en varios sectores, tal es el caso de los programas de ordenador, los que están protegidos en la UE por derechos de autor conforme a la Directiva 91/250/CEE, según la cual, la primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento agota el derecho de distribución en la Comunidad de dicha copia, por tanto, la compra de una copia de un programa de ordenador fuera de la Comunidad no agota la protección jurídica establecida en dicha Directiva, respecto a la que el TJCE por ejemplo consideró que si bien, con arreglo a su art. 4, letra c), la comercialización por parte del productor y de sus distribuidores autorizados de copias de los programas fuera de la región no agota, por sí misma, sus derechos de autor sobre esos productos en la Comunidad, para el caso que se analizó, los elementos de hecho constituían, al menos, un indicio de que, para transacciones equivalentes, la empresa productora aplicaba precios más bajos en el mercado exterior a la Comunidad que en el mercado comunitario y que los precios comunitarios eran excesivos (as. T-198/98, Microsoft).

La Directiva 92/100/CEE relativa a los derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, también se refiere expresamente al agotamiento de los derechos, para permitirlo y en su caso para excluirlo. Elimina el poder del titular del derecho intelectual sobre el objeto material comercializado, por el mismo o con su consentimiento, no así, el derecho intelectual considerado como tal, quedando entonces viva la facultad de oposición a que el ejemplar sea utilizado por su propietario o poseedor para emprender actos de explotación sobre la creación intelectual en él incorporada. Concretamente la Directiva opta por el agotamiento comunitario y puntualiza que el mismo se produce, no sólo mediante la primera venta, sino además, en virtud de cualquier acto que implique la transferencia del derecho de propiedad sobre el concreto ejemplar (art. 4.2), no diferencia entre la enajenación a título oneroso o gratuito³⁴⁴. Ahora bien, la puesta en circulación de un soporte, vg. de imagen y de sonido, no convierte por definición en lícitos, otros actos de explotación de la obra protegida, tales como el alquiler que tienen una naturaleza distinta de la venta³⁴⁵ o de cualquier otro acto de distribución lícito como dicho derecho de alquiler, que siguen siendo una de las prerrogativas del autor y, en su caso del productor, a pesar de la venta del soporte material que contenga la obra. De este modo y dada su naturaleza, el derecho específico a autorizar o prohibir el alquiler quedaría sin contenido si se agotara por el mero hecho de la primera oferta de alquilarlo, máxime, si el derecho exclusivo de alquilar de copias de la obra incorporada, por ejemplo a un videograma, puede ejercitarse mediante operaciones repetidas y potencialmente ilimitadas, cada una de las cuales lleva consigo un derecho de remuneración. Asimismo, teniendo presente que la citada Directiva distingue entre el derecho específico de alquiler y de préstamo (art. 1), y el derecho de distribución (art. 9) resulta que, como se mencionó, el derecho de alquiler no se agota mediante la venta o cualquier otro acto de difusión de ese objeto, a *sensu* contrario del derecho de distribución que si se

³⁴⁴ J. Marco Molina, *op. cit.*, pp. 1009-1062.

³⁴⁵ Vg. la representación mediante ejecución pública de una obra también tiene una naturaleza distinta a la venta (Tournier, 395/87).

agota en caso de primera venta en la Comunidad del soporte material por parte del titular del derecho o con su consentimiento; pues la Directiva excluye expresamente la posibilidad de que, al contrario que el derecho de distribución, el derecho de alquiler pueda agotarse mediante un acto cualquiera de difusión del objeto de que se trate, lo que está justificado por la propia naturaleza del derecho de alquiler, que se reitera, quedaría vacío de contenido si se agotara por el mero hecho de la primera oferta de alquilarlo (as. C-61/97). Por otra parte, citar la Directiva 96/9/CE sobre la protección jurídica de las bases de datos, la que también contempla el agotamiento de los derechos en relación con esta modalidad intelectual, consagrando los requisitos generales para que el mismo opere, al indicar en su art. 7, aptdo. 2, letra b), que la primera venta de una copia de una base de datos en la Comunidad por el titular del derecho o con su consentimiento extingue el derecho de control de las ventas sucesivas de dicha copia en la Comunidad.

C) Como principio en relación con las patentes

El as. 15/74 Centrafarm/Sterling Drug ("Negram") fue el primer caso en el que se aplicó el llamado principio del "agotamiento de derechos" a las patentes³⁴⁶, en el mismo, el TJCE consideró que puede surgir un obstáculo a la libre circulación de mercancías de la existencia de disposiciones nacionales por las que, los derechos del titular de la patente³⁴⁷ no se agoten cuando el producto patentado se comercializa en otro Estado miembro, resultando que el titular de la patente puede impedir la importación del producto en su propio Estado miembro. En el

³⁴⁶ Permitir las importaciones paralelas no significa ignorar el derecho del titular de la patente a percibir un beneficio económico, el que recibe con la primera venta del producto, significa más bien asegurar que el sistema de patentes se estable para el beneficio mutuo de productores y consumidores al interior de un mercado. C. M. Correa, "Innovation and Diffusion of Technology....", *op. cit.*, p. 44.

³⁴⁷ En el caso de las de patentes, recientes discusiones muestran que las importaciones paralelas pueden tener lugar incluso desde países con precios de mercado más altos hacia países con precios bajos, y además, que lograr eficiencia vertical en los precios puede dictar la prevención de las importaciones paralelas. J. Watal, *op. cit.*, p. 302.

as. 187/80³⁴⁸ (Merck), por su parte, el TJCE entendió que la doctrina del agotamiento de derechos era de aplicación, incluso cuando el producto de que se trataba era importado de un Estado miembro donde no podía obtenerse protección por vía de patente, siempre que hubiera sido comercializado en tal Estado por el propietario de la patente o con su consentimiento³⁴⁹, de este modo, si el titular de la patente en un Estado miembro, comercializa los productos en otro Estado miembro en el que no tiene protección mediante patente, o permite a un tercero efectuarla, puede estar expuesto, a partir de entonces, a exportaciones de los productos en cuestión hacia otros Estados miembros donde sí tenga protección mediante patente³⁵⁰, de lo contrario se produciría una compartimentación de los mercados nacionales contraria a los objetivos de la Comunidad. Destaca a su vez, la STJCE de 9 de julio de 1985 as. 19/84 (Pharmon/Hoechst), desde la perspectiva de la esencia de los derechos de patente, ya que recalca la importancia del consentimiento del titular en la eventual cesión de sus derechos por medio de licencia. En efecto, no se consideran agotados los derechos del titular de una patente cuando son las autoridades públicas nacionales las que han concedido una licencia obligatoria a un tercero, en otro Estado miembro. El titular puede entonces impedir la importación de productos fabricados y comercializados con esta licencia, sin que se considere que haya violación de los arts. 28 a 30 TCE. En contraste, si puede justificarse la excepción a la libre circulación de mercancías, y no operaría el agotamiento, cuando la protección de la propiedad industrial se invoque para evitar la circulación de un producto procedente de un Estado miembro en el que el producto no es patentable y ha sido fabricado por terceros sin el consentimiento del titular de la patente. Puede observarse que la legislación del país importador era extremadamente

³⁴⁸ En el litigio principal una de las partes, Merck & Co. Inc., estaba domiciliada en EE UU y las contrarias, en la UE.

³⁴⁹ Sobre el agotamiento del derecho en materia de patentes, C. Otero García-Castrillón, "Importaciones paralelas, reimportaciones y agotamiento internacional del derecho de patente, con especial referencia a las patentes paralelas", *Revista Española de Derecho Mercantil*, nº 242, 2001, pp. 2009-2036.

³⁵⁰ Vid. P. Jiménez Blanco, *El derecho aplicable a la protección internacional de las patentes*, Granada, 1998, 462 p.

proteccionista³⁵¹ del derecho de patente, por ejemplo, por prohibir a terceros la comercialización del producto patentado en otro Estado miembro, en el que el mismo hubiera sido comercializado, a *sensu contrario*, que la legislación del país exportador era ampliamente permisiva, pues no permitía la patentabilidad de medicamentos.

Por lo demás mencionar, que en el caso de invenciones biotecnológicas, una de los pocos ámbitos en materia de patentes en el que existe normativa comunitaria, expresamente se ha consagrado el principio del agotamiento, obviamente en atención a las particularidades de este sector (en la Directiva 98/44/CE, art. 10). Asimismo resaltar que en el caso de las patentes el Acta de Adhesión de los nuevos Estados miembros contempla la exclusión del agotamiento respecto de los derechos que no pudieran ser reconocidos en estos países cuando sí lo fueron en el resto de los Estados miembros de la UE³⁵².

D) En materia de marcas: la doctrina toma otras dimensiones

La jurisprudencia en el caso de las marcas se inicia con el as. 16/74 Centrafarm/Winthrop en el que el TJCE consideró incompatible con las reglas de libre circulación de mercancías, el ejercicio de derechos de marca (Negram) para impedir la importación de productos que legítimamente llevaban la marca y que habían sido previamente comercializados en otro Estado miembro, asunto en el que el TJCE se valió de la doctrina del objeto específico de la protección, para reconocer que la facultad exclusiva de comercialización es limitada y que prohibir las comercializaciones posteriores de tales productos, está

³⁵¹ Estudios económicos evidencian el coste para los administrados de las políticas y medidas proteccionistas de los países industrializados. Los *lobbies* proteccionistas son fuertes, en contraste con la dispersión del sector de la población que paga el coste, por lo que prevalecen los intereses de los primeros. Se precisa un esfuerzo determinado y sistemático en los países industrializados para combatir las presiones proteccionistas, por ejemplo, evaluar el impacto (costes y beneficios) sobre la economía nacional en su conjunto serviría de guía para determinar si un gobierno opta o no por una medida proteccionista, lo que le ayudaría a resistir presiones proteccionistas irracionales. B. Lal Das, *op. cit.*, p. 215 y ss.

³⁵² C. Otero García-Castrillón, *El comercio internacional de medicamentos...*, *op. cit.*, p. 197.

por fuera de tal objeto, y por lo mismo, esa prohibición constituiría una medida de efecto equivalente³⁵³ a una restricción cuantitativa de las importaciones que no estaría justificada, pues es innecesaria para asegurar al titular del derecho la sustancia del mismo, asunto en el que además el TJCE puso de manifiesto que el efecto restrictivo de la medida no es siempre relevante y que esta medida sólo se incorpora al concepto cuando hay una compartimentación artificial al mercado, como cuando el titular del derecho pretende aislar los mercados una vez que ya ha obtenido compensación por su derecho exclusivo. Doctrina del objeto específico que aboga por el principio del agotamiento del derecho, que tampoco es absoluta, admite excepciones, como las que se sustentan en el derecho de exclusión que también se incluye en tal objeto específico, como se evidenció en la sentencia “Hoffman-La Roche/Centrafarm” (1978), así, excepcionalmente, aunque se entienda agotado el derecho de distribución, para el TJCE perdura el derecho de exclusión que permite prohibir a terceros adquirentes de los productos de marca (comercializador paralelo) que la usen de modo que puedan confundir al consumidor sobre el verdadero origen empresarial de los productos, justificándose limitar la libre circulación de mercancías por razones de protección del derecho de marca con fundamento en la función de garantía atribuida a la misma y de la que goza su titular. Agotamiento del derecho y limitaciones al mismo, cuyos contornos van siendo definidos por el TJCE, por ejemplo, en el caso de la sustitución de la marca, en el que acoge, en varias ocasiones, complicadas matizaciones, con el riesgo para la seguridad jurídica que ello puede ocasionar, y cuyo sustento para algunos, debe estar en la posibilidad de

³⁵³ La ya derogada Directiva 70/50 CEE de 22 de diciembre de 1969, sirve de orientación para detectar un gran número de medidas de efecto equivalente, aunque el concepto jurisprudencial de medida de efecto equivalente prevalece sobre ésta y ha evolucionado de tal forma que, no coincide con la Comisión en cuanto a la inclusión de las medidas indistintamente aplicables. Lo novedoso de la Directiva es la descripción de lo que considera excederse del marco de los efectos propios de una reglamentación en la materia, es decir, las condiciones en que la medida no respeta la proporcionalidad, cuales son cuando los efectos restrictivos sobre la libre circulación de mercancías no guardan proporción en relación con el resultado buscado; y cuando el mismo objetivo puede alcanzarse por otro medio que obstaculiza menos los intercambios. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., p. 84.

un control sobre la calidad de los productos y no en el ejercicio efectivo de dicho control³⁵⁴, doctrina del agotamiento que tomó otras dimensiones en la jurisprudencia, en el caso de las marcas cuando se recoge expresamente en la normativa comunitaria (Directiva 89/104), cuyos lineamientos generalmente, aunque no siempre, pueden aplicarse a otras modalidades intelectuales.

A raíz de la normalización del agotamiento en la citada Directiva, por lo menos en materia de marcas, ha sido fundamental el as. C-355/96 (*Silhouette*)³⁵⁵, sentencia en la que se interpreta que está excluido en la región el agotamiento internacional), en el que el TJCE³⁵⁶, efectuando algunas precisiones interpretativas sobre la doctrina del agotamiento a la luz de la Directiva, concreta que si bien, según su tercer considerando “no parece necesario actualmente proceder a una aproximación total de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas”, no es menos cierto, que la misma contiene una armonización de las normas fundamentales relativas a disposiciones nacionales que tienen mayor incidencia sobre el funcionamiento del mercado interior, lo que no excluye que la armonización relativa a estas normas sea completa en determinados asuntos, por ejemplo, los arts. 5 a 7³⁵⁷ de la Directiva en cuestión, contienen una armonización completa de las normas relativas a

³⁵⁴ T. de las Heras, *op. cit.*, pp. 595 y ss.

³⁵⁵ *Vid.* K. J. Kuilwijk, “Parallel Imports and WTO Law: Some Thoughts after *Silhouette*”, *ECLR*, 1999, pp. 292-298.

³⁵⁶ P. Vidal Martínez, “Novedades jurisprudenciales del TJCE en materia de agotamiento del derecho de marca”, *Revista general de derecho*, nº 666, 2000, pp. 2377-2386.

³⁵⁷ El art. 5 de la Directiva básicamente establece: (i) la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo, (ii) el derecho exclusivo faculta a su titular para prohibir, a cualquier tercero, el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada, (iii) una enumeración no exhaustiva de los tipos de uso que el titular puede prohibir de conformidad con el aptdo. 1, dentro de los cuales se faculta la importación y exportación de productos que lleven la marca de que se trate; el art. 6 de la Directiva, define determinadas limitaciones de los efectos de la marca, al igual que el art. 7, que concretamente contempla el “agotamiento del derecho conferido por la marca”. Artículo éste último modificado con arreglo al art. 65, aptdo. 2, en relación con el anexo XVII, punto 4, del Acuerdo sobre el EEE, a efectos de dicho Acuerdo, sustituyendo la expresión “en la Comunidad” por “en una Parte Contratante”.

los derechos conferidos por la marca³⁵⁸. Así, la Directiva regula de manera completa la cuestión del agotamiento del derecho de marca por lo que a la comercialización en elEEE se refiere, por lo tanto las normas nacionales en la materia deben apreciarse en relación con el art. 7 en armonía con los arts. 5 y 6. Art. 7 que particularmente tiene por objeto hacer posible la comercialización ulterior de un ejemplar de un producto designado con una marca que ha sido comercializado con el consentimiento del titular sin que éste pueda oponerse a ello (as. Christian Dior C-337/95 y BMW, C-63/97), interpretación confirmada por el aptdo. 2 del mismo art. 7, que, al hacer referencia a la “comercialización ulterior” de los productos, muestra que el principio de agotamiento sólo afecta a determinados productos que han sido objeto de una primera comercialización con el consentimiento del titular de la marca. En tal sentido, la regla del agotamiento pretende evitar que se permita a los titulares de una marca compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros, pues el objeto del derecho de marca no es permitir a los titulares compartimentar los mercados nacionales (STJCE Bristol-Myers Squibb y otras); regla del agotamiento que no se aplica cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior de los productos que lleven la marca, en particular cuando el estado de éstos se haya modificado o alterado tras su comercialización (aptdo. 2 del art. 7 de la Directiva). TJCE que entiende que el empleo de los términos “en especial”, en el citado aptdo. 2 art. 7, demuestra que el supuesto relativo a la modificación o alteración del estado de los

³⁵⁸ En la sentencia *Silhouette* el TJCE da un giro a sus razonamientos anteriores, fraccionando dicha Directiva en dos secciones, de un lado, las normas fundamentales, esto es, aquellas que tienen una mayor incidencia en el funcionamiento del mercado interior, en cuyo caso la armonización debe ser considerada completa y excluyente del poder Estatal (para el caso, los arts. 5 a 7) y de otro, el resto de normas como categoría residual. En la misma línea, esta sentencia evidencia no sólo la escasa utilidad de realizar un juicio de exhaustividad basado en un análisis global de la norma comunitaria, sino, que el análisis del carácter completo de la armonización materializada en la Directiva debe ponerse en relación con la posibilidad de que exista una norma estatal compatible con la comunitaria. A. Cebada Romero, *op. cit.*, p. 229.

productos que lleven la marca sólo se ofrece a modo de ejemplo de lo que pueden ser unos motivos legítimos, motivos que en determinadas circunstancias, como más adelante se observa, pierden legitimidad. De otro lado, según el art. 7, aptdo. 1 de la Directiva, el agotamiento del derecho conferido por la marca sólo se produce para productos comercializados en la Comunidad (se entiende en el EEE) con dicha marca por el titular o con su consentimiento.

2. Presupuestos generales del agotamiento

A) Comercialización de los productos al interior de la región

Siguiendo con la línea de interpretación mantenida en su anterior jurisprudencia (con base en los presupuestos de los arts. 28 y 30 del TCE), con la aparición de la Primera Directiva en materia de Marcas, el TJCE excluye abiertamente el agotamiento internacional (as. *Silhouette* reiterada, por ejemplo, en los ass. *Sebago*, *Davidoff* y *Levi Strauss*), para lo que tuvo presente, de un lado, que el legislador comunitario sustituyó en la versión final de dicha Directiva el principio del agotamiento internacional (inscrito en el antiguo art. 6.1 de la propuesta inicial de Directiva), por el comunitario, como única opción política y legislativa de los Estados participantes de la libre circulación de mercancías en la región, mismos Estados que en su mayoría eran favorables al agotamiento internacional; de otro, que la normativa comunitaria no deja a los Estados miembros la posibilidad de prever en su Derecho nacional el agotamiento de los derechos³⁵⁹ conferidos por la marca respecto a productos comercializados en países terceros, pues entiende que el citado art. 7 de la Directiva, se opone a normas nacionales que prevén el agotamiento del derecho conferido por una marca respecto de productos comercializados fuera del EEE con dicha marca, por el titular o con su consentimiento; pues de lo contrario,

³⁵⁹ La aplicación de la doctrina del agotamiento a escala domestica y en su caso regional, tienen un efecto proteccionista del mercado para el que se permite, se cierra la competencia a los importadores paralelas de productos provenientes del mercado exterior. C. M. Correa, "Innovation and Diffusion of Technology....", *op. cit.*, p. 44.

algunos Estados miembros establecerían el agotamiento internacional, mientras que otros sólo preverían el agotamiento comunitario, lo que ocasionaría obstáculos ineludibles para la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios; para lo que considera que esta interpretación es la única que puede alcanzar plenamente la finalidad de la Directiva: salvaguardar el funcionamiento del mercado interior. Interpretación que entiende adecuada y a la que igualmente llega, aunque se argumentara que el art. 100 A del TCEE (actualmente art. 95 TCE) no puede regular las relaciones entre los Estados miembros y países terceros y que en tal contexto el art. 7 de la Directiva en cuestión se interpretaría en el sentido de que la misma sólo se refiere a las relaciones intracomunitarias, pues esta argumentación es imprecisa para el TJCE, ya que el art. 7 no tiene por objeto regular las relaciones entre los Estados miembros y los países terceros, sino definir los derechos de los que gozan los titulares de marcas en el Mercado común. Otra cosa, como entiende el TJCE, es que las autoridades comunitarias competentes tienen la facultad de ampliar, el agotamiento previsto por el art. 7, a los productos comercializados en terceros países, mediante la celebración de acuerdos internacionales en la materia, como se hizo en el marco del Acuerdo EEE.

La exclusión del agotamiento internacional supone para algunos, retroceder en la liberalización del comercio internacional de mercancías, que aparentemente protege a la industria comunitaria frente a las importaciones y que en realidad protege a la industria extranjera, pues ésta generalmente tendrá un monopolio de importación en cada Estado miembro en el que tenga protegidos sus derechos³⁶⁰, no obstante, piénsese que las empresas con origen en la región también pueden producir y efectuar la primera comercialización de sus productos fuera de dicho territorio e impedir el agotamiento del derecho y consecuentemente el comercio paralelo, lo que afecta a los consumidores y usuarios. A este respecto interesa mencionar que, habida cuenta de los intereses contrapuestos y de las repercusiones económicas del presupuesto territorial del agotamiento, en noviembre de 1998 parecía que se produciría un cambio de postura, dado que la Comisión

³⁶⁰ T. de las Heras, *op. cit.*, pp. 585-619.

solicitó la realización del estudio sobre “las consecuencias de la elección del régimen de agotamiento en el área de las marcas registradas” preparado por *National Economic Research Associates* (NERA), al que también se hace referencia en el Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema “el agotamiento de los derechos conferidos por la marca registrada” (Diario Oficial n° C 123 de 25/04/2001), sin embargo, a pesar de la existencia de un informe provisional emitido por la Comisión de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del Parlamento Europeo, en favor del agotamiento internacional, excepto para los medicamentos³⁶¹, no se produjo el cambio de postura.

Ahora bien, la exclusión del agotamiento internacional en la UE (y en su caso en el EEE), genera la duda de su compatibilidad con el ADPIC (arts. 3 y 4) y, en general, con el sistema OMC, fundado en el principio de no discriminación, con base en el que, por esta vía, podría eventualmente sustentarse ante el OSD una disputa sobre el agotamiento, aunque el art. 6 del ADPIC diga lo contrario. Sin embargo, ello es ciertamente difícil que ocurra, cuando en éste último la discriminación se base es en la nacionalidad del titular del derecho, mientras que para el Derecho comunitario la distinción entre el agotamiento internacional y el regional se basa es en el origen del producto³⁶². A su vez, cuando aparece el Reglamento (CE) n° 1383/2003 relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las

³⁶¹ En el comercio intracomunitario de medicamentos, se busca que éstos circulen libremente por la región, claro está, conciliando ese objetivo con el de la protección de la salud pública, al tiempo que con el aseguramiento de la competitividad del sector farmacéutico. A pesar de ello, la normativa nacional de los Estados comunitarios, en temas como patentes, marcas e información no divulgada, dificultan la integración en la medida en que en ocasiones se utilizan para mantener fraccionado el Mercado común, lo que pretenden combatir las instituciones comunitarias. Los debates entorno a la comercialización de los productos en cuestión, se han centrado en varias ocasiones, en los derechos territoriales de patente, las autorizaciones requeridas para su comercialización, la protección de la información no divulgada, la gestión nacional de la salud pública en cuanto a su financiación. C. Otero García Castrillón, *El comercio internacional de medicamentos...*, op. cit., pp. 133 y ss.

³⁶² J. Bougeois, op. cit., p. 200.

mercancías que vulneren esos derechos, se suscitan nuevas interpretaciones, con las que se cuestiona la postura del TJCE, dado que este Reglamento también hace referencia expresa al agotamiento de los derechos de marca, pero concretamente en relación con las medidas aduaneras. Así, según su art. 3.1 el titular de la marca (artículo que también alude a denominación de origen protegida, indicación geográfica protegida, patente, certificado complementario de protección, derechos de autor o derechos afines o derechos sobre el dibujo o modelo u obtención vegetal) no está facultado para solicitar medidas aduaneras tendientes a prohibir en la Comunidad las importaciones paralelas de productos de marca, ya que por definición llevan la marca con el consentimiento de su titular, aunque se importen en la Comunidad sin su consentimiento, por lo que según la doctrina³⁶³, tal disposición tendría sentido únicamente si el art. 7.1 de la Primera Directiva en materia de marcas se hubiera interpretado a favor del agotamiento internacional, que a su vez sería más coherente con el art. 5.1 de idéntica Directiva, con base en el cual, el propio TJCE delimita el derecho de marca de acuerdo con la finalidad que justifica su existencia como derecho excluyente y que tiene en cuenta su función garantizadora de la procedencia del producto (as. C-206/01 sent. Arsenal Football Club), función para la que es irrelevante que la introducción en el comercio tenga lugar dentro o fuera de la región, pues no es función esencial de la marca garantizar el origen nacional o regional de los productos, sino su verdadero origen empresarial. Interpretación ésta última que en suma aboga por el agotamiento internacional al considerarlo más compatible con un sistema de economía de mercado abierto (art. 3.a del TCE) y con el régimen de competencia libre y no falseada (art. 3.g del mismo Tratado).

B) Concepto de productos comercializados

El TJCE ha unificado el concepto de “comercializados” en la región, en su día en relación con la Primera Directiva en materia de marcas (as. C-16/03). En el caso de las marcas lo entiende como uno de los

³⁶³ T. de las Heras, *op. cit.*, pp. 612 y ss.

elementos que determina la extinción del derecho exclusivo del titular de la marca previsto en el art. 5 de dicha Directiva (as. Van Doren+Q, C-244/00) que le permite a su titular, entre otras cosas, prohibir a cualquier tercero importar productos designados con la marca, ponerlos a la venta, comercializarlos o conservarlos a estos efectos, mismo artículo que en su aptdo. 3, letras b) y c), distingue entre ofrecer los productos, comercializarlos y almacenarlos a los efectos de su importación, resultando que importar u ofrecer los productos no puede equipararse a comercializarlos. Así, en virtud del art. 7, aptdo. 1 de la Directiva en cuestión, los productos designados con una marca no pueden considerarse comercializados en la región cuando el titular de la marca los ha importado a la misma con la intención de venderlos o cuando los ha ofrecido a los consumidores, pero sin llegar a venderlos, por tanto, la comercialización en dicho territorio por el titular requiere una venta de los productos por parte de éste al interior de la región en cuestión; y en caso de que se materialice la venta, el agotamiento del derecho conferido por la marca no está sujeto a que el titular, además, consienta la comercialización posterior en la región. Relacionado con ello, el TJCE también ha entendido que una estipulación que establece restricciones territoriales al derecho a revender los productos afecta únicamente a las relaciones entre las partes, estipulación que como tal no excluye que exista comercialización en la región, por consiguiente, no puede impedir el agotamiento del derecho exclusivo del titular.

El presupuesto tratado en este apartado y en el anterior, ha interesado en relación con los regímenes aduaneros de tránsito externo y de depósito aduanero, regímenes suspensivos previstos en el Código aduanero comunitario (Reglamento (CEE) nº 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992), respecto a lo que el TJCE observa de un lado, que si bien el anexo XVII del Acuerdo sobre el EEE alude a la Primera Directiva en materia de marcas en relación con las normas comunes que son de aplicación en dicho Espacio, el Código aduanero comunitario no ha sido integrado en ese anexo, por lo que éste no se aplica fuera de la Comunidad, EEE que instituye una zona de libre comercio y no una unión aduanera (as. C-405/03), de otro lado, estima que la norma del agotamiento del derecho exclusivo del titular, para el caso de la marca, establecida en el art. 7, aptdo. 1, de la Directiva y en el art. 13, aptdo. 1,

del Código aduanero comunitario circunscriben tal agotamiento a los supuestos en que los productos sean comercializados en la Comunidad, permitiendo al titular de la marca comercializar sus productos fuera de este territorio, por lo tanto, la “importación” a la que el titular de la marca puede oponerse, por cuanto implica un uso de ésta en el tráfico económico, en el sentido del art. 5 de la Directiva y del art. 9 del Código en cuestión, supone una entrada de los productos en la Comunidad con el objetivo de la comercialización en ésta, productos procedentes de países terceros cuyo despacho a libre práctica en la Comunidad está condicionada de acuerdo con en el art. 24 TCE, lo que debe diferenciarse de la inclusión de mercancías no comunitarias en regímenes aduaneros como el de tránsito externo o el de depósito aduanero³⁶⁴. Las mercancías no comunitarias despachadas a libre práctica se convierten en mercancías comunitarias y acceden al beneficio de la libre circulación de mercancías (art. 23 TCE, aptdo. 2) y deben someterse a las formalidades de importación y devengan los correspondientes derechos de aduana (arts. 24 TCE y 79, párrafo segundo del Código aduanero) aplicándoseles, en su caso, las medidas de política comercial; por su parte las mercancías no comunitarias incluidas en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero que pueden recibir en cualquier momento otro destino aduanero, por ejemplo, en su caso al de despacho a libre práctica, o bien ser reexportadas fuera del territorio de la Comunidad, en tal sentido, como lo precisa el TJCE, el despacho a libre práctica, condición para la comercialización en la Comunidad, no es más que una de las posibilidades que se abren al operador que ha introducido las mercancías en el territorio aduanero comunitario y, en la medida en que no sea ésta la posibilidad que se elija y se respeten los requisitos del destino aduanero bajo el que se incluyen las mercancías, la mera entrada

³⁶⁴ Las mercancías en tránsito externo permanecen bajo vigilancia aduanera hasta que cambian de estatuto aduanero y se convierten en mercancías comunitarias, no están sometidas a derechos de importación ni a medidas de política comercial, recorren por lo general uno o varios Estados miembros antes de ser conducidas hacia otro tercer país, por su parte, las incluidas en el régimen de depósito aduanero, son generalmente almacenadas en el territorio aduanero comunitario en espera de un destino final que no siempre es conocido en el momento del almacenamiento.

material de las mismas en el territorio de la Comunidad no constituye “importación” en el sentido del citado art. 5, aptdo. 3, letra c), de la Directiva y del art. 9, aptdo. 2, letra c), del Código aduanero y no supone un uso de ésta modalidad de propiedad industrial en el tráfico económico, por lo que el titular de la marca no puede oponerse a ella en virtud de esas disposiciones, ni supeditarla al requisito de que exista un destino final ya conocido a un tercer país; interpretación que no se ve afectada, de acuerdo con el TJCE, por el art. 58, aptdo. 2, del Código aduanero, que sólo se aplica a los casos en los que el destino aduanero vulnera los derechos de la propiedad industrial y comercial, pues la inclusión de mercancías no comunitarias en un régimen aduanero suspensivo no permite, a falta de despacho a libre práctica, su comercialización en la Comunidad; panorama que varía si su ofrecimiento o la venta implican necesariamente la comercialización en la Comunidad de los productos de la marca, siendo irrelevante el lugar de establecimiento del destinatario del ofrecimiento o del comprador y las estipulaciones del contrato que acabe celebrándose en lo que se refiere a eventuales restricciones de reventa o al estatuto aduanero de las mercancías, ya que en tal caso si existe un menoscabo del derecho exclusivo conferido al titular pues ese ofrecimiento o venta, es un uso de la marca en el tráfico económico, estando facultado el titular de la marca para oponerse a tal uso; a lo que agrega el TJCE que el riesgo de una comercialización en la Comunidad no puede presumirse cuando el propietario de las mercancías, el destinatario del ofrecimiento o el comprador se dediquen a actividades comerciales paralelas, en tal sentido el titular no puede invocar su derecho frente a un operador que ofrece o vende las mercancías a otro operador basándose meramente en que éste podría comercializarlas más tarde en la Comunidad.

C) Contornos del consentimiento del titular del derecho

La jurisprudencia comunitaria va unificando el concepto de “consentimiento” en materia de agotamiento, el cual equivale a una renuncia del titular del derecho a su derecho de distribución, particularizando por ejemplo, que éste sólo se agota respecto de los ejemplares del producto comercializados con el consentimiento del

titular de los derechos intelectuales que involucra, así, respecto a los ejemplares que no han sido comercializados en la región con el consentimiento del titular, puede prohibirse su circulación, por tanto, el consentimiento no puede interpretarse de modo extensivo a otros productos que no afecta el mismo (as. C-173/98, Sebago). Los contornos del consentimiento interesan especialmente en los sistemas de distribución selectiva³⁶⁵, en los que se implementan medidas tendientes a evitar la exportación³⁶⁶. Sistemas de distribución selectiva que han permitido al TJCE dejar claro que el consentimiento es esencial para poder poner el producto en régimen de libre práctica en la región, el que debe provenir de quien esta legitimado y facultado para ello, como lo es el titular del derecho intelectual de que se trate o a quien este haya dado facultades para otorgarlo.

El consentimiento debe manifestarse de una manera que refleje con certeza la voluntad de renunciar al derecho de distribución, normalmente de forma expresa, pero en determinados casos, puede resultar implícitamente de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera de la región; que, apreciados por el Juez nacional, revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho (consentimiento tácito). Por tanto, un consentimiento tácito para la comercialización en la región de productos inicialmente comercializados fuera de ésta no puede resultar de: (i) un simple silencio del titular del derecho intelectual; (ii) que el titular del derecho no haya comunicado su oposición a la comercialización en la región, ni de que en los productos no figure la prohibición de comercialización en la región, (iii) la circunstancia de que el titular de la marca haya

³⁶⁵ Se ha manifestado que no hay agotamiento si el licenciataria viola los límites de la licencia previstos por el art. 8.2 de la Primera Directiva en materia de marcas, pues en tal caso su conducta puede constituir una infracción de marca, estando el titular del derecho facultado para ejercitar la acción de usurpación no sólo contra el licenciataria, sino también contra los terceros adquirentes que realicen ulteriores actos de comercialización. T. de las Heras, *op. cit.*, p. 601.

³⁶⁶ Tales como: comunicación verbal a distribuidores autorizados, ubicados fuera de la región, de directrices que incluyen prohibición de reventa al por mayor; formularios de confirmación escrita de pedidos, en los que se reservaba el derecho, de cesar el suministro de productos a los distribuidores que incumplieran la prohibición; solicitud a distribuidores autorizados de limitar sus artículos a un cierto número por cliente, entre otros muchos ejemplos.

transmitido la propiedad de los productos designados con la marca sin imponer reservas contractuales y (iv) que, según la ley aplicable al contrato, el derecho de propiedad transmitido comprenda, a falta de tales reservas, el derecho de reventa ilimitado o, al menos, el derecho de comercializar posteriormente los productos en la región. En igual sentido, para el TJCE una Ley nacional que tome en consideración el silencio del titular del derecho intelectual admitiría, no ya un consentimiento tácito, sino un consentimiento presunto, lo que incumpliría la exigencia de consentimiento positivo que impone el Derecho comunitario; de donde resulta por ejemplo, que las normas nacionales relativas a la oponibilidad a terceros de restricciones de venta, a juicio del TJCE, son irrelevantes para la solución de un eventual litigio entre el titular de la marca y un operador posterior de la cadena de distribución que verse sobre la conservación o la extinción del derecho de que se trate (vg. *Davidoff y Levi Strauss* ass. C-414/99 a C-416/99)³⁶⁷. Para algunos esta interpretación profundiza y refuerza todavía más los derechos de los titulares de las marcas, al tiempo que cierra interpretaciones a la norma comunitaria (en su caso contenida en la Primera Directiva en materia de marcas), que podrían utilizarse contra ciertas prácticas poco claras de determinados importadores³⁶⁸, además, la interpretación que de los presupuestos del agotamiento de los derechos hace el Tribunal, en este caso, tiene un trasfondo proteccionistas de los productores, lo que puede estar en detrimento de los consumidores. No obstante lo cual, la importancia de la sentencia *Davidoff y Levi Strauss*, está en el reconocimiento de que el consentimiento puede ser tácito, el que delimita de forma positiva y negativa (lo que es y lo que no es).

³⁶⁷ En el as. C-414/99 las cuestiones se plantean en relación con productos comercializados en la Comunidad, mientras que en los ass. C-415/99 y C-416/99 se plantean en relación con productos comercializados en el EEE, es decir, teniendo en cuenta la modificación realizada al art. 7, aptdo. 1, de la Directiva 89/104 por el Acuerdo sobre el EEE. Sin embargo, el contenido de las respuestas a las cuestiones planteadas ante el Tribunal en lo que atañe a los Estados miembros de la Comunidad, según el mismo no difiere según se trate de una u otra de las situaciones, en que se hace referencia a la comercialización en el EEE.

³⁶⁸ R. Gimeno-Bayón, *Derechos de marca*, Barcelona, 2003, p. 216.

Por lo demás, resaltar que el alcance del consentimiento del titular del derecho intelectual, interesa a su vez, en la problemática relativa a la sustitución de la marca por un importador paralelo, al reenvasado de productos y en general, de todos aquellos actos que modifiquen su presentación al público consumidor, que se tratará más adelante, de lo que valga mencionar, el propio TJCE reconoce que el titular del derecho de marca conserva el interés en mantener un control completo de los productos designados con su signo con el fin, entre otros, de garantizar su calidad.

3. Carga de la prueba

La existencia del agotamiento depende fundamentalmente de la cuestión de si los productos de que se trate fueron comercializados por primera vez dentro de la región, por lo que es especialmente relevante determinar sobre quién recae, en caso de controversia, la carga de la prueba del lugar en que se comercializaron por primera vez los productos que involucran derechos intelectuales. La jurisprudencia comunitaria va armonizando la cuestión relativa a la carga de la prueba en materia de agotamiento, la que no se deja en manos de Estados miembros, para evitar que los titulares de los derechos, por ejemplo de marca, obtuvieran una protección variable en función de la ley aplicable. Se ha planteado por ejemplo, la cuestión de si el art. 28 TCE obliga a establecer una excepción a la norma general, de que la carga de la prueba de los requisitos objetivos del agotamiento de los derechos conferidos, en su caso por la marca, recae en su totalidad sobre el tercero (as. C-244/00 Van Doren³⁶⁹).

³⁶⁹ El órgano jurisdiccional remitente consideró que: la concurrencia de los requisitos del agotamiento de los derechos conferidos por la marca, que constituye un motivo de defensa, debe ser probada, en principio, por el demandado, con arreglo al principio general de que cada parte debe probar los hechos de los que depende la aplicación de la norma que invoca; la inversión de la carga de la prueba tal como se deriva de dicho principio general, sería contraria al sistema del Derecho de marcas, ya que supondría apartarse, sin justificación suficiente, del esquema tradicional del Derecho sancionatorio, según el cual, la concurrencia de los hechos constitutivos de una infracción del derecho protegido es, por regla general, un indicio de la ilegalidad, de modo que no corresponde a la víctima probar la ilegalidad, sino

Para el TJCE los requisitos del agotamiento deben, en principio, ser probados por el tercero que lo invoca, sin embargo, habida cuenta de las exigencias derivadas de la protección de la libre circulación de mercancías, establecida, en particular, en los arts. 28 TCE y 30 TCE, puede ser necesario adaptar la normativa nacional en materia de prueba, como cuando la norma nacional pueda permitir que el titular del derecho compartimente los mercados nacionales, favoreciendo así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros (as. C-349/95 Ballantine). En tal sentido, existiría un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales, por ejemplo, cuando el titular de la marca comercializa sus productos en el EEE por medio de un sistema de distribución exclusiva, si incumbiera al tercero aportar la prueba del lugar en el que los productos fueron comercializados por primera vez por el titular de la marca o con su consentimiento, dicho titular podría obstaculizar la comercialización de los productos adquiridos e impedir cara al futuro, en el supuesto de que el tercero logre demostrar que su proveedor fue un miembro de la red de distribución exclusiva del titular en el EEE, que aquél pueda seguir acudiendo a dicho Estado miembro para abastecerse. Siendo consecuente con ello, respecto a la carga de la prueba, el TJCE establece que: (i) la carga de la prueba de la violación del derecho incumbe a quien lo invoca, y si se aporta esta prueba, corresponderá entonces al

normalmente al supuesto infractor probar la inexistencia de ilegalidad; la inversión de la carga de la prueba menoscabaría indebidamente el derecho exclusivo del titular de la marca, pues, por lo que respecta al principio de agotamiento limitado al territorio del EEE, su eficacia se vería restringida de tal manera que resultaría prácticamente inoperante, aunque el supuesto infractor de los derechos conferidos por la marca, pudiera acreditar con facilidad el origen de los productos de que se trate; no obstante, al imponer la carga de la prueba al tercero demandado por el titular de una marca, se corre el peligro de impedir la comercialización de productos de dicha marca al operador que no esté vinculado al titular, aún en los casos en que dichos productos hayan sido comercializados en el EEE con el consentimiento de éste, por lo general un operador podrá acreditar sin mayores problemas de quién ha adquirido las mercancías, pero no podrá obligar a sus proveedores a que le revelen quiénes fueron, a su vez, sus proveedores, ni identificar a los demás operadores de la cadena de distribución, además, aún cuando le fuera posible remontar la cadena de distribución hasta el titular de la marca y acreditar que los productos fueron comercializados en el EEE con el consentimiento de dicho titular, podría verse privado de su fuente de suministro para el futuro.

operador paralelo demandado acreditar la existencia del consentimiento del titular del derecho a comercializar los productos en la Comunidad, y en su caso en el EEE (ass. C-414/99 a C- 416/99, as. C-405/03³⁷⁰), (ii) en el supuesto de que el tercero logre demostrar que existe un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales, recae sobre él la carga de aportar dicha prueba, en particular cuando el titular del derecho vg. de una marca comercializa sus productos en la región, por medio de un sistema de distribución exclusiva, incumbiendo al titular del derecho acreditar que los productos fueron comercializados inicialmente por él o con su consentimiento fuera de la región, (iii) acreditado este extremo, corresponde al tercero probar la existencia de un consentimiento del titular para la ulterior comercialización de los productos en la región (as. C-244/00).

4. Agotamiento y publicidad

A) Asunto Parfums Christian Dior

El TJCE entiende que sí el derecho de utilizar, por ejemplo una marca, para anunciar la comercialización ulterior, no se agotara del mismo modo que el derecho a comercializar los productos, dicha comercialización resultaría sensiblemente más difícil y se pondría en peligro el objetivo de la regla del agotamiento. No obstante, si existe un menoscabo de la reputación de la marca³⁷¹, tal menoscabo en principio, puede ser un motivo legítimo, en el sentido del aptdo. 2 del art. 7 de la Primera Directiva en materia de marcas, que justifique que el titular se

³⁷⁰ Se recuerda que este asunto está relacionado con mercancías en tránsito, en el que en su día la Comisión se inclinó por el operador demandado en el asunto que origina esta interpretación, advirtiendo que exigencias rigurosas en materia de prueba podrían hacer ilusorio el derecho de éste a utilizar la Comunidad como territorio de tránsito, y en el que el TJCE tuvo presente que en tanto se respeten las condiciones de los regímenes suspensivos de la Comunidad, el operador afectado se encontrará, en principio, en una situación legal.

³⁷¹ El derecho a contraseñar un producto con determinada marca se considera un problema particular del Derecho de la competencia, pues en ella tiene un papel especial la norma de que nadie puede engañar al público apropiándose de la buena fama que han adquirido los productos de sus competidores. H. Coing, *op. cit.*, p. 193.

oponga a la comercialización ulterior de los productos que fueron comercializados en la región por él mismo o con su consentimiento. En efecto, el titular de la marca tiene un interés legítimo, vinculado con el objeto específico del derecho de marca, en poder oponerse a la comercialización de dichos productos si su presentación, como se analiza en la jurisprudencia sobre el reenvasado, puede perjudicar a la reputación de la marca (Hag II, as. C-10/89³⁷²). Cuando un comerciante usa una marca para anunciar la comercialización ulterior de productos que llevan dicha marca, es necesario ponderar el legítimo interés de su titular en obtener protección contra los comerciantes que usen su marca con fines publicitarios de un modo que podría perjudicar la reputación de la misma y el legítimo interés del comerciante en poder vender los productos de que se trata utilizando los métodos publicitarios usuales del ramo, mas aún en cuanto a comercialización de productos de prestigio y de lujo se refiere, pues el comerciante no debe actuar de modo desleal para con los intereses legítimos del titular de la marca, sino más bien esforzarse por evitar que su publicidad afecte al valor de la marca, en su caso, perjudicando el aura y la imagen de prestigio de los productos de que se trata, así como la sensación de lujo que emana de ellos. En consecuencia, el TJCE ha considerado por ejemplo, que el titular de una marca no puede oponerse, al uso de su marca, que este conforme con los métodos usuales en el ramo de actividad del comerciante, para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos, a menos que se demuestre que el referido uso menoscaba gravemente la reputación de la marca. Reconoce asimismo, que el hecho que un comerciante que habitualmente comercializa

³⁷² El as. Hag II tiene la singularidad de que el pleno del TJCE haya reconsiderado la interpretación que había dado en su sent. del as. 192/73 (Hag I), en el cual había determinado que Hag belga no podía oponerse a las importaciones de productos de Hag alemana, porque ambas marcas tenían un origen común, a pesar de la expropiación de Hag en Bélgica al término de la segunda guerra mundial. Así, en el as. Hag II el TJCE, teniendo en consideración que las empresas belga y alemana carecían de cualquier vínculo de dependencia jurídica o económica (no tienen origen común), entiende que no existe consentimiento del titular del derecho de marca, por lo que puede oponerse a la importación del producto con marca idéntica o similar, que ha sido producido en otro Estado miembro. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., p. 622.

productos de igual tipo, pero no necesariamente de la misma calidad, utilice para los productos que llevan la marca los métodos publicitarios usuales en su ramo de actividad, aunque dichos métodos no coincidan con los que utiliza el propio titular o sus distribuidores autorizados, no constituye en principio, un motivo legítimo, que justifique que el titular pueda oponerse a dicha publicidad, pues para la aplicación del mismo debe demostrarse que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca en la publicidad del comerciante menoscaba gravemente la reputación de la marca (Parfums Christian Dior as. C-337/95). Por su parte, la protección que confiere el derecho de autor en lo referente a la reproducción de las obras protegidas en la publicidad del comerciante, no puede en todo caso ser más amplia que la que se atribuye en idénticas circunstancias al titular de un derecho de marca.

B) Asunto BMW

Hacer referencia al as. C-63/97³⁷³ BMW (el caso concreto de la reventa de automóviles de ocasión). Al respecto, el TJCE entiende que en casos como el del uso de una marca que designa productos de gran reputación, el art. 7 de la Directiva se opone a que el titular de dicha

³⁷³ La sent. BMW en la que se corrobora que es preciso, en principio el uso a título de marca para que se produzca una lesión del derecho de marca, es relevante en la medida en que el TJCE prácticamente finiquita el debate doctrinal al respecto, sin embargo, al reconocer que la Primera Directiva en materia de marcas parte de la necesidad del uso en función de marca, para algunos, establece un concepto de uso en función de marca absolutamente criticable, al insistir en relación con su art. 5.1c) en que la marca se usa efectivamente para identificar el origen de los productos, en concreto, de aquellos que son objeto del servicios de reparación y mantenimiento; interpretación que prohibiría todo uso de la marca ajena para referirse a los productos o servicios ajenos; sin embargo, en realidad, el tercero emplea la marca en la publicidad de sus servicios, no de productos, y lo que hay que ver es si ese uso es distinto en relación con los servicios que se promocionan. Se ha manifestado al respecto que cuando la referida norma alude al uso “para productos o servicios” se refiere a los productos o servicios que ofrece el tercero, a propósito de los cuales hay que valorar el uso del signo ajeno; y en tal sentido si con la marca se distingue una prestación ajena, la tutela de la marca no interviene, lo que está en armonía con la tradición jurídica de los ordenamientos nacionales de los Estados miembros. A. García Vidal, *El uso descriptivo de la marca ajena...*, op. cit., p. 78.

marca prohíba a un tercero el uso de su marca para anunciar al público que está especializado o es especialista en la venta del producto, con la condición de que: (i) la publicidad se refiera a productos comercializados en el mercado de la Región con dicha marca por el titular o con su consentimiento, vg. cuando la publicidad es necesaria para asegurar la comercialización ulterior de productos introducidos en el mercado comunitario con la marca, por el titular o con su consentimiento y, por consiguiente, para cumplir el objetivo de la regla del agotamiento, (ii) la manera en que se emplea la marca en dicha publicidad no constituya un motivo legítimo, en el sentido del aptdo. 2 del art. 7, que justifique que el titular pueda oponerse a ello. Por otra parte, el TJCE indica que por ejemplo, sería un motivo legítimo en el sentido del aptdo. 2 del art. 7 de la Directiva, la utilización de la marca en la publicidad del comerciante de forma que pueda dar la impresión de que existe un vínculo empresarial entre el comerciante y el titular de la marca (riesgo de asociación) y, en particular, de que la empresa del comerciante pertenece, si es el caso, a la red de distribución del titular de la marca o de que existe una relación especial entre ambas empresas, pues tal publicidad infringiría el deber de actuar con lealtad para con los intereses legítimos del titular de la marca y afectaría al valor de la marca, al obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca. En cambio, si no hay riesgo de que el público llegue a creer que existe un vínculo empresarial entre el comerciante y el titular de la marca, el sólo hecho de que el comerciante obtenga una ventaja del uso de la marca, porque la publicidad, correcta y leal, de venta de los productos amparados por la marca confiera a su propia actividad un aura de calidad, no es motivo legítimo en el sentido del aptdo. 2 del art. 7 de la Directiva, tal es el caso de un comerciante que vende automóviles de ocasión de la marca BMW, y que realmente está especializado o es especialista en la venta de dichos automóviles, en la práctica no puede comunicar esta información a sus clientes sin usar la marca BMW y por lo tanto, tal uso informativo de la marca BMW es necesario para asegurar el derecho de reventa derivado del art. 7 de la Directiva y con él no se obtiene un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de dicha marca.

Visto lo cual, en el ámbito de las importaciones paralelas una prohibición de publicidad en la que se utiliza, en su caso la marca de un tercero, haría mucho más difícil la comercialización y en consecuencia el acceso al mercado de dichos productos, pues tal prohibición podría constituir una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa, lo que deberá analizarse en armonía con las justificantes a dichas restricciones como lo son la protección de la propiedad industrial³⁷⁴ y comercial, a condición de que su protección no constituyan un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros. Por lo demás, cuestiones relativas al uso de la marca de un tercero para anunciar en la publicidad, por ejemplo, reparación y mantenimiento de productos, serán analizadas más adelante, dado que están excluidas de la regla del agotamiento, pues tales anuncios no se refieren a la comercialización ulterior de los productos de que se trata, presupuesto este último necesario para que opere tal agotamiento.

IV. Manipulación no autorizada de la presentación del producto

1. Planteamiento de la cuestión

Las políticas de importación paralela pueden verse estancadas al interior de la Comunidad, como consecuencia de las acciones de las empresas protectoras de sus beneficios, que incluso puede deberse a razones administrativas (como ocurre en el mercado de productos farmacéuticos), las que tienen en cierta forma a su favor, un mecanismo para compartimentar el mercado y mantener así la diferencia de precios. Este tema debe analizarse con cautela pues la jurisprudencia del TJCE, tiende a contrarrestar las acciones empresariales que tengan como finalidad la compartimentación de los mercados, jurisprudencia, que de manera temprana era contraria a las importaciones grises³⁷⁵ con modificación en la presentación del producto, vg. STJCE de 23 de mayo

³⁷⁴ Vid. J. Delicado Montero-Ríos, *op. cit.*, pp. 239-264.

³⁷⁵ A. J. de Martínez Muños, *op. cit.*, pp. 25-47.

de 1978 caso Hoffmann-La Roche o caso Valium, STJCE de 11 de noviembre de 1978 caso Centrafra/American Home Products³⁷⁶. Por ejemplo, se interpreta que los casos en los que el importador paralelo ha efectuado una modificación del producto, deben analizarse a la luz de la función esencial de la marca, que no es más que la garantía de procedencia, por lo que, en principio, el titular de un derecho de marca puede invocar este derecho para impedir que un importador paralelo comercialice un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el mismo titular o con su consentimiento, cuando dicho importador ha modificado la presentación del producto, como cuando reenvasa el producto en un nuevo embalaje en el que ha vuelto a colocar la marca.

Como lo ha sostenido el TJCE, *vg.* sent. de 11 de julio de 1996 Bristol-Myers Squibb y otras, particularmente los medicamentos constituyen un ámbito sensible en el que la presentación del producto puede inspirar o destruir la confianza del público, modificaciones al producto original efectuadas por parte del importador paralelo, sin el consentimiento del titular del derecho de marca que involucran, cuya legalidad se cuestiona en el Mercado común, dentro de las cuales se precisa determinar, en particular, por ejemplo, si es posible considerar que el reenvasado afecta al objeto específico de la marca en el sentido de la jurisprudencia del TJCE, de manera que el titular de la marca puede oponerse, en principio, a un reenvasado, aún cuando éste no suponga, en concreto, una amenaza para sus intereses. En ocasiones el importador paralelo ha modificado hasta cierto punto el envasado de los medicamentos y/o los prospectos que los acompañaban, modificación consiste por ejemplo en la colocación sobre el embalaje original de una etiqueta con determinada información fundamental, como el nombre del importador paralelo y su número de licencia de importación paralela (*as.* C-143/00 Boehringer/Glaxo). Se siguen las sofisticaciones, y en su caso, importa el modo de presentación de los medicamentos, esta vez para que los pacientes respetasen el tratamiento, colocando el importador

³⁷⁶ En el *as.* American Home Products (3/78) se alude al supuesto en el que el importador paralelo sustituye la marca original utilizada por el titular en el Estado miembro de exportación, por la marca utilizada por dicho titular en el Estado miembro de importación.

paralelo³⁷⁷ un embalaje externo que incluya una serie de indicaciones en el idioma del país de destino de las importaciones, tal como lo exige la legislación de dicho país.

Prohibición de modificación de la presentación del producto³⁷⁸, respecto a la que se van construyen excepciones, tales como:

(i) Reenvasado. Asuntos referidos al supuesto en el que el importador paralelo reenvasa un producto de marca y coloca en él nuevamente la marca original. *Vg. sents. del TJCE de 3 de diciembre de 1981 (Vibramicina), de 11 de julio de 1996 (Bristol-Myers Squibb)*, todas ellas relativas a importaciones paralelas de productos farmacéuticos. En la sent. Bristol por ejemplo, se indica que el contenido esencial del Derecho de marca no resulta infringido cuando la manipulación efectuada no altere las propiedades intrínsecas del producto, ni induzca a confusión a los consumidores sobre su procedencia empresarial, por tanto, partiendo de la ausencia de lesión, se permite reenvasar siempre que resulte necesario para introducir el producto en el Estado miembro importador y que la manipulación respete las garantías que aseguren que las condiciones del producto original no resulten alteradas.

(ii) Reetiquetado. *Vg. STJCE de 11 de noviembre de 1997 (Ballantine)*, se faculta al *free rider*³⁷⁹ para suprimir de la etiqueta el número de identificación del producto, porque se entiende probado que el fabricante los utiliza para reconstruir el itinerario recorrido por éstos y

³⁷⁷ Los importadores paralelos aducen que los envases extranjeros a los que se añaden etiquetas pueden generar desconfianza y una actitud de rechazo, tanto entre los farmacéuticos como entre los consumidores. Al respecto, por ejemplo, la Comisión ha llegado a manifestar que la reticencia de los consumidores no crea una “necesidad” en el sentido de la jurisprudencia del TJCE, salvo si es de tal magnitud que sólo puede superarse mediante precios más bajos y más información (as. C-143/00).

³⁷⁸ Las indicaciones específicas y detalladas relativas al embalaje de los medicamentos que son objeto de una AC comunitaria, destinadas a evitar que los consumidores sean inducidos a error y que protegen así la salud pública, impiden, por ejemplo, la agregación de embalajes de un medicamento por parte de un importador paralelo (as. C-433/00 *Aventis/ Kohlpharma*).

³⁷⁹ El *free rider* adquiere los productos en un Estado donde su precio es inferior, para revenderlos en otro donde los productos son más caros, ganando, de este modo la diferencia entre precios. A. J. de Martínez Muños, *op. cit.*, pp. 22-23.

castigar a los revendedores que suministran a los *free riders*, lo cual permite en cierto modo evitar el comercio paralelo.

(iii) Sustitución de la marca. Vg. STJCE 12 de octubre de 1999 as. 379/97³⁸⁰ (Upjohn/Paranova), la facultad de contraseñar un producto con un signo determinado, forma parte del contenido esencial del derecho de marca, por lo que el titular podrá prohibir al importador que reemplace el signo original, salvo que este pruebe su intención de repartir el mercado, por tanto, bajo esta última excepción, se permite al importador paralelo reemplazar la marca original por la marca utilizada para el mismo producto en el mercado de importación, cuando resulte objetivamente necesario para introducir la mercancía en el Estado de importación, pero de manera que no perjudique la condición del producto, ni la imagen de la marca.

Al tiempo, se encuentran casos en los que el importador paralelo sustituye la marca que originalmente lleva el producto³⁸¹ en el país de exportación, por la que la empresa farmacéutica utiliza en el país importador (as. C-379/97, Paranova). Así, y aunque cada vez se van sofisticando más y más los medios que pueden aprovechar las multinacionales farmacéuticas, y en algunos casos otros sectores (vg. bebidas alcohólicas), en relación con la presentación del producto, para compartimentar el mercado, puede decirse que en principio, se permite reenvasar, reetiquetar el producto o incluso sustituir la marca, por ejemplo, cuando se pruebe que el titular utiliza varias marcas o diversas formas de presentación de la mercancía con la intención de compartimentar el mercado intracomunitario o que, con independencia de la intención del titular, la modificación efectuada sea objetivamente necesaria para garantizar la libre circulación de mercancías en la UE (en

³⁸⁰ En la sent. de 12 de octubre de 1999 as. C-379/97 el TJCE manifestó que el art. 7.1 de la Primera Directiva en materia de marcas es aplicable cuando tras reenvasar el producto, vuelva a colocarse la marca original. En cambio, no se aplica cuando el importador paralelo sustituye la marca original por una marca diferente, caso éste último, en que los derechos respectivos del titular de la marca y del importador paralelo se rigen por los arts. 28 y 30 TCE. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., p. 780.

³⁸¹ Los importadores paralelos alegan en esencia que las diferentes marcas utilizadas por un fabricante dependiendo del territorio constituye una compartimentación artificial de los mercados contraria al Derecho comunitario.

su caso en el EEE), respetando tanto la condición original del producto, como la reputación del signo³⁸².

2. Requisitos que legitiman determinadas modificaciones

A) Supuestos

De acuerdo con el TJCE, como se ha mencionado, es posible establecer excepciones al principio fundamental de la libre circulación de mercancías en los casos en que el titular de una marca, haciendo uso de su derecho, se oponga al reenvasado u otras modificaciones en la presentación del producto, para los medicamentos importados de forma paralela, habida cuenta de la función esencial de la marca, en la medida en que dicha prerrogativa permite al titular proteger los derechos comprendidos en el objeto específico del derecho de marca. De ahí la importancia de determinar si la alteración efectuada por el importador paralelo, puede crear riesgos reales para dicha garantía de procedencia. En este contexto, estarían permitidas ciertas modificaciones a la presentación del producto, cuando el ejercicio del derecho de marca por parte de su titular pueda constituir una restricción encubierta en el sentido del art. 30 TCE si se acredita, por un lado, que la utilización del derecho de marca por parte de dicho titular, habida cuenta del sistema de comercialización aplicado por éste, contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros, al tiempo, la modificación de la presentación del producto debe ser necesaria, por otro lado, se debe garantizar la protección de ciertos intereses legítimos del titular de la marca, por lo que la alteración de la presentación del producto no puede afectar el estado original del mismo y no puede perjudicar la reputación de la marca, a su vez, para el caso de productos farmacéuticos, el importador paralelo debe advertir al titular del derecho

³⁸² Respecto a la protección de la reputación de la marca, el tercero que procede al reetiquetado del producto debe velar por que la reputación de la marca -y, por lo tanto, la de su titular- no resulte perjudicada por una presentación inadecuada del producto reetiquetado; para apreciar si así ocurre, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta, en particular, el interés de la firma productora en proteger la imagen del producto que puede ser la de una imagen de artículo de lujo.

de marca acerca de la comercialización del producto reenvasado, indicar en el nuevo embalaje quién ha reenvasado el producto, así como proporcionar al mismo una muestra del producto reenvasado antes de la comercialización, a petición del titular de la marca. A este respecto, el TJCE ha considerado que tales requisitos impuestos a quien efectúa el reenvasado están justificados por el hecho de que los imperativos de la libre circulación de mercancías, implican reconocerle una cierta facultad que, en circunstancias normales, está reservada al titular de la marca; entonces, cuando el reenvasado ha tenido lugar respetando los intereses legítimos del titular de la marca, lo que implica en particular que el reenvasado no afecta al estado original por ejemplo del medicamento o no puede perjudicar la reputación de la marca, constituye una restricción encubierta al comercio el ejercicio del titular de una marca de su derecho a oponerse a tal reenvasado, si dicho ejercicio contribuye a compartimentar artificialmente los mercados entre los Estados miembros. Por lo demás, según el TJCE, los órganos jurisdiccionales nacionales, a quienes corresponde apreciar si el reetiquetado es necesario para evitar una compartimentación artificial de los mercados entre Estados miembros, deben tener presente que, dada las particularidades de la jurisprudencia en materia de comercialización de productos farmacéuticos, y en ocasiones de la relativa a las bebidas alcohólicas, su aplicación extensiva, con ciertas salvedades, a otros sectores resultaría inadecuada.

B) Compartimentación artificial de los mercados

De acuerdo con la jurisprudencia del TJCE en el caso de reenvasado de los productos con nueva colocación de la marca original o sustitución de esta marca por la utilizada por el mismo titular en el Estado miembro de importación, la facultad de que dispone el titular de la marca de oponerse a dichos actos, en virtud del Derecho nacional se considera justificada al amparo del art. 30 TCE, siempre y cuando: no se demuestre que tal oposición contribuye a la compartimentación

artificial³⁸³ de los mercados entre Estados miembros; salvo que la existencia de regímenes distintos se justifique debido a diferencias objetivas entre ambas situaciones. Al respecto el TJCE ha considerado que, por un lado, la práctica de utilizar envases diferentes y la de utilizar marcas diferentes para un mismo producto, al contribuir de modo semejante a la compartimentación del Mercado único, perjudican de igual forma el comercio intracomunitario y, por otro lado, tanto la nueva colocación de la marca original en el producto reenvasado como su sustitución por otra marca constituyen ambas una utilización, por parte del importador paralelo, de una marca que no le pertenece³⁸⁴. Existen entonces obstáculos al comercio intracomunitario que provocan compartimentaciones artificiales de los mercados entre Estados miembros en el sentido de la jurisprudencia comunitaria, en la medida en que: (i) el derecho de marca en el Estado miembro de importación permita al titular de la marca oponerse a la nueva colocación de ésta tras el reenvasado del producto o a su sustitución, y (ii) el reenvasado y nueva colocación de la marca o la sustitución de ésta sean necesarios

³⁸³ En el as. Hoffmann-La Roche/Centrafarm (102/77) y en el as. Centrafarm/American Home Products (3/78) el TJCE ha puesto de relieve que el obstáculo reside en el uso indebido de los derechos industriales para compartimentar artificialmente los mercados nacionales. El obstáculo reside más que en la mera compartimentación de los mercados nacionales, en la compartimentación artificial de los mismos, dejando entender que la compartimentación normal sería compatible con el art. 30 TCEE (actual 28 TCE). La orientación y la forma utilizada por el TJCE para detectar la medida de efecto equivalente en los asuntos referentes a la propiedad industrial y comercial, es distinta de las demás medidas de igual índole. En este ámbito la medida también se deriva de un efecto restrictivo total de las importaciones, pero dado que esta compartimentación de los mercados puede ser un efecto inherente a tales medidas que gozan, *a priori* de legitimación por el art. 28 TCE habrá que detectar un perjuicio adicional innecesario para que la medida sea contraria a dicho artículo, lo que el TJCE considera una compartimentación artificial de los mercados nacionales, es decir, una compartimentación que da lugar a un resarcimiento excesivo de los derechos que confiere la protección de la propiedad intelectual. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, *op. cit.*, p. 402.

³⁸⁴ Debe puntualizarse en relación con el art. 7 de la Primera Directiva en materia de marcas, que éste es aplicable cuando, tras reenvasar el producto vuelve a colocarse la marca original, no así, cuando el importador paralelo sustituye la marca original por una marca diferente, pues en este último evento los derechos respectivos del titular de las marcas y del importador paralelo se rigen por el Tratado.

para que los productos puedan ser comercializados por el importador paralelo en el Estado miembro de importación. Conclusión que es independiente de que tales compartimentaciones³⁸⁵ hayan sido, o no, buscadas por el titular, con la ventaja práctica de no obligar a los órganos jurisdiccionales nacionales a que aprecien si se ha probado la intención, que, como es notorio, constituye un elemento difícil de demostrar (as. C-379/97), así el requisito indispensable de compartimentación artificial de los mercados no implica que el importador paralelo deba demostrar que, al comercializar en diferentes Estados miembros un producto idéntico en envases diversos, el titular de la marca haya intentado deliberadamente compartimentar los mercados entre Estados miembros.

C) Necesidad de la modificación

La facultad del titular de un derecho de marca de prohibir las alteraciones a la presentación del producto, como se ha podido advertir, sólo debe limitarse en la medida en que tales alteraciones sean necesarias³⁸⁶ para comercializar el producto en el Estado miembro de importación (constituye uno de los varemos para diferenciar el

³⁸⁵ *Vg.* el titular de la marca ha adoptado la práctica de utilizar marcas diferentes para un mismo producto, lo que en la práctica puede compartimentar el Mercado de la región.

³⁸⁶ Las empresas farmacéuticas han llegado a argumentar que la sustitución de los envases de los medicamentos, realizada por importadores no es necesaria, habida cuenta de que para poder comercializarlos en el mercado de importación bastaría con volver a etiquetar los productos, lo que sustentan con base en las necesidades de una economía de mercado en la que corresponde al importador paralelo, superar esta inclinación de los consumidores, los principios de seguridad jurídica, en la medida en que se considera que los intereses comerciales de aquél, son subjetivos y no pueden ser utilizados al evaluar la legalidad de su conducta sin infringir tal principio, y de proporcionalidad, toda vez que se exige que una restricción de un derecho fundamental, no vaya más allá de lo que resulte suficiente y necesario para alcanzar el objetivo deseado. A lo que se alega de contrario, la existencia de una resistencia significativa del mercado de referencia frente a los reetiquetados, lo que hace que la sustitución de los envases sea necesaria para vencer dicha resistencia. A su vez, para algunos órganos jurisdiccionales remitentes, el reenvasado debe considerarse necesario cuando permite superar un obstáculo real o potencial a la comercialización de los medicamentos. *Vg.*, as. C-143/00.

reenvasado conforme al derecho de marcas y a las reglas de competencia, del que no lo es). La Comisión ha afirmado que la “necesidad” que justifica objetivamente, en su caso el reenvasado, puede ser consecuencia de circunstancias de hecho o de Derecho, que al justificar una excepción al principio que prohíbe violar el derecho de marca, consagrado por el Derecho comunitario, debe interpretarse de forma restrictiva, más aún cuando el importador paralelo debe causar el menor perjuicio posible al objeto específico del derecho de marca (as. C-443/99), también ha considerado que el requisito de “necesidad” se añada a los criterios relativos a la protección del objeto específico del derecho de marca (as. C-143/00).

Por vía jurisdiccional se va definiendo el alcance del concepto de necesidad de la alteración de la presentación del producto, requisito objetivo que puede legitimar, por ejemplo el reenvasado. Así, la alteración estaría autorizada si es necesaria para que los productos puedan ser comercializados, estaría prohibida si únicamente se efectúa con la finalidad de optimizar la aceptación del producto en el mercado, como lo serían las alteraciones que tienen por objeto permitir a los importadores paralelos aumentar sus precios, hacer los productos más atractivos para los consumidores o incrementar las ventas. Para el efecto se han de tomar en cuenta las circunstancias imperantes al momento de su comercialización en tal Estado. Existirían obstáculos a las importaciones, por ejemplo, cuando los medicamentos no pueden comercializarse en el Estado miembro de importación con su embalaje original debido a normativa o práctica nacional, cualquiera de ellas relativa a los embalajes, vg. una norma protectora de los consumidores que prohíba la utilización en el Estado miembro de importación de la marca utilizada en el Estado miembro de exportación porque puede inducir a error en los consumidores, prácticas de prescripción médica consolidadas que se basen, entre otras, en las normas sobre dimensión recomendadas por agrupaciones profesionales y por las entidades del seguro de enfermedad, una norma en materia de seguro de enfermedad que subordinen el reembolso de los gastos médicos a un determinado embalaje.

En armonía con lo indicado, el TJCE entiende que el titular de una marca puede oponerse a que el importador paralelo efectúe un

reenvasado, por ejemplo, cuando el reenvasado: de una parte, tenga como única razón de ser la búsqueda de una ventaja comercial por parte del importador paralelo, de otra, cuando el importador paralelo está en condiciones de utilizar el embalaje original para una comercialización en el Estado miembro de importación, pegando etiquetas sobre él y siempre que el medicamento reetiquetado pueda acceder efectivamente al mercado de que se trate. En este orden de ideas, según el TJCE el inconveniente que consiste, por ejemplo, en tener que superar la reticencia de los consumidores hacia los medicamentos reetiquetados, en principio no puede autorizar a un importador paralelo a reenvasar un producto importado (as. C-379/97). Se dice en principio, pues puede existir en el mercado o en una parte importante de éste, una resistencia tan fuerte por parte de una proporción significativa de consumidores, frente a los medicamentos reetiquetados que el acceso efectivo al mercado se considere obstaculizado, caso en el cual el reenvasado de medicamentos no encontraría explicación exclusivamente en la búsqueda de una ventaja comercial sino que tendría por objeto conseguir un acceso efectivo al mercado (as. C-143/00).

Por lo demás, mencionar que en ámbitos como el de las bebidas alcohólicas el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar si el reetiquetado es necesario, pero por ejemplo para proteger las fuentes de suministro del comercio paralelo; para que los productos puedan comercializarse en los diferentes mercados de los Estados miembros a los que están destinados. En lo que atañe con la retirada y nueva colocación o sustitución de las etiquetas, con el fin de suprimir los números de identificación, si bien es cierto que en modo alguno es necesaria para que los productos controvertidos puedan ser comercializados en los mercados de los diferentes Estados miembros según las normas vigentes en éstos, también lo es que la retirada de los números de identificación si puede, sin embargo, resultar necesaria para evitar una compartimentación artificial de los mercados entre Estados miembros provocada por las dificultades que las personas que participan en el comercio paralelo encuentran a la hora de obtener suministros por parte de distribuidores autorizados del productor y que temen ser

sancionados por los productores³⁸⁷ en caso de efectuar ventas a terceros ajenos a la red de distribución (sent. Ballantine), el TJCE se decanta en tales casos por el importador paralelo. No obstante, la colocación de los números de identificación puede ser necesaria para cumplir una obligación legal³⁸⁸, o para velar por intereses legítimos como la retirada del mercado de productos defectuosos y la lucha contra las imitaciones, finalidad que si facultaría al titular de un derecho de marca a invocar este derecho para impedir que un tercero retire y vuelva a poner o sustituya las etiquetas en las que figura su marca, con el fin de suprimir dichos números, pues tal facultad en este sentido no contribuye a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros, no pudiéndose entones en tales situaciones, limitar los derechos que el titular de la marca puede invocar en virtud del art. 30 TCE. En consecuencia, las personas que participan en el comercio paralelo deberán protegerse de dichos actos con base en las normas del Tratado en materia de competencia, si se acredita que los números de identificación han sido colocados con fines legítimos según el Derecho comunitario, pero, el titular de la marca también utiliza dichos números para poder localizar posibles fugas de su organización de venta y combatir así el comercio paralelo de sus productos.

Por lo que se refiere por ejemplo, a la retirada y nueva colocación o sustitución de las etiquetas, con el fin de eliminar vocablo(s) en lengua diferente a la del país de destino (vg. la palabra inglesa *pure*) y el nombre del importador autorizado y, en su caso, sustituir dicho nombre por el de otra persona. De acuerdo con el TJCE la utilización del derecho de marca del productor para impedir el reetiquetado con dicha finalidad contribuiría efectivamente a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros si se comprobara que la citada indicación que figura en las etiquetas originales impediría la

³⁸⁷ Para el importado paralelo el reetiquetado es necesario, por ejemplo, porque es indispensable para poder retirar los números de identificación colocados en las botellas por el productor y así preservar el anonimato de los revendedores que participan en el comercio paralelo.

³⁸⁸ En particular la que resulta de la Directiva 89/396/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1989, relativa a las menciones o marcas que permitan identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio (DO L 186, p. 21).

comercialización de los productos controvertidos en el mercado del Estado miembro de destino, por no respetar las normas sobre etiquetado vigentes en este Estado, pues en esta situación, el reetiquetado sería necesario para comercializar el producto en dicho Estado. Claro está, habida cuenta de que quien realiza el reetiquetado debe utilizar medios que hagan realizable el comercio paralelo afectando en la menor forma posible al objeto específico del derecho de marca, cuando las indicaciones que figuran en las etiquetas originales son conformes con las normas en materia de etiquetado vigentes en el Estado miembro de destino, las cuales, sin embargo, requieren información adicional, no es necesario retirar y volver a poner o sustituir las etiquetas originales, puesto que puede bastar con poner en las botellas o envases de que se trate un simple adhesivo que contenga la información adicional.

D) Obligaciones concomitantes del importador paralelo

Con el objeto de salvaguardar los intereses legítimos de los titulares de marcas, el importador paralelo que reenvasa un medicamento que lleva una marca de un tercero debe advertir previamente al titular de la marca de la comercialización del medicamento reenvasado, y proporcionar una muestra del producto reenvasado antes de la comercialización, a petición del titular de la marca. Lo cual se exige particularmente para permitir al titular protegerse mejor de las actividades de quien eventualmente puede infringir el derecho de marca, así como para verificar que el reenvasado no se ha realizado de forma que afecte directa o indirectamente al estado original del producto y no perjudique la reputación de la marca.

Con relación a quien debe efectuar la advertencia, el TJCE ha señalado que tal obligación corresponde al importador paralelo. Por tanto, no basta con que al titular lo informen otras fuentes, como la autoridad que concede una licencia de importación paralela. Adicionalmente, un funcionamiento adecuado del sistema de advertencia, presupone que cada parte interesada se esfuerce lealmente por respetar los intereses legítimos de la otra (as. C-143/00), así, habida cuenta del objetivo de la advertencia, los titulares deberán reaccionar a ella en plazos razonables, para evitar problemas prácticos reales a los

importadores paralelos. Plazo razonable que debe conciliar tanto el interés del titular para que pueda actuar en relación con el proyecto de reenvasado, como el interés del importador paralelo para poder llevar a cabo lo más rápidamente posible la comercialización del medicamento. De existir objeciones al respecto, de acuerdo con el TJCE corresponderá al juez nacional apreciar, tomando en consideración todas las circunstancias pertinentes, si el titular de la marca dispuso de un plazo razonable para actuar en relación con el proyecto de reenvasado. En determinados casos, por ejemplo sería razonable, un período de quince días laborables cuando el importador paralelo opta por advertir al titular de la marca proporcionándole simultáneamente una muestra del medicamento reenvasado. Término de carácter indicativo, según el mismo TJCE, pues deja abierta la posibilidad de que el importador paralelo conceda un plazo más breve al titular y que éste solicite un plazo de actuación más largo que el concedido por el importador paralelo. Por lo demás, procede observar que las mencionadas exigencias impuestas por la jurisprudencia comunitaria fueron enunciadas teniendo en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca a la vista de las peculiaridades de los productos farmacéuticos (as. C-349/95).

V. Cuestiones adicionales

1. Derechos de autor y derechos conexos

A) Convención de Berna

El TJCE ha reconocido que el principal acuerdo internacional en materia de protección de los derechos de autor es la Convención de Berna, su aplicación, específicamente la versión modificada el 28 de septiembre de 1979, ha interesado por ejemplo en un asunto relativo al autor de una obra que había fallecido con anterioridad a la entrada en vigor del TCEE, y la protección se reclamaba con base en la legislación nacional de un Estado miembro (Alemania) que distinguía entre la protección de obras de autores nacionales y la de autores extranjeros,

aunque ambos fueran comunitarios (as. C-360/00³⁸⁹). Pues bien, de acuerdo con la Convención de Berna: a) la protección que concede³⁹⁰, se extenderá como mínimo durante la vida del autor y 50 años después de su fallecimiento (art. 7, aptdo. 1), b), el período de 50 años se calculará a partir del 1 de enero del año que siga al fallecimiento (aptdo. 5 de dicho artículo), c) las partes contratantes pueden, no obstante, conceder plazos de protección más extensos (aptdo. 6 del mismo art.), d) el plazo de protección será, en todos los casos, el establecido por la ley del país en el que la protección se reclame (art. 7, aptdo. 8), e) la duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra, a menos que la legislación del país en el que se reclame la protección no disponga otra cosa. Por su parte, el art. 6, párrafo primero del TCEE (actual art. 12 tras su modificación), aunque no se refiere a posibles disparidades de trato y distorsiones sufridas por las personas y empresas sujetas a la jurisdicción de la Comunidad, por razón de las divergencias existentes entre las legislaciones de los diferentes Estados miembros, siempre que afecten a todas las personas a las que se aplican, según criterios objetivos y no por razón de su nacionalidad, dispone que en el ámbito de aplicación del mismo, y sin perjuicio de las disposiciones particulares en

³⁸⁹ Con ocasión de un litigio sobre la duración de la protección de la obra “La Bohème” de Puccini (de autor Italiano), se plantea al TJCE una cuestión prejudicial relativa a la aplicación al caso de la prohibición de discriminación por razón de nacionalidad. De conformidad con la legislación controvertida (alemana), la obra “La Bohème” tiene en Alemania la protección que establecen los tratados internacionales (a diferencia de las obras de autores de nacionalidad alemana y de las obras publicadas en Alemania). El Tratado aplicable era la Convención de Berna.

³⁹⁰ En la actualidad el plazo de protección de los derechos de autor en la UE se encuentra armonizado a través de la Directiva 93/98/CEE. En virtud de la misma, por regla general, los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas se extenderán durante la vida del autor y setenta años después de su muerte, independientemente de la fecha en la que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público; los de los artistas intérpretes o ejecutantes expirarán cincuenta años después de la fecha de la representación o de la ejecución; los de los productores de fonogramas expirarán cincuenta años después de que se haya hecho la grabación; los de los productores de la primera grabación de una película expirarán cincuenta años después de que se haya hecho la grabación; los de las entidades de radiodifusión expirarán cincuenta años después de la primera retransmisión de una emisión, tanto si dicha emisión se retransmite por vía alámbrica como por vía inalámbrica, cable y satélite incluidos.

él previstas, se prohibirá toda discriminación por razón de la nacionalidad, e impone en tal sentido a cada Estado miembro la obligación de garantizar una perfecta igualdad de trato entre sus nacionales y los nacionales de otros Estados miembros que se encuentren en una situación regulada por el Derecho comunitario. En este sentido, la legislación nacional del asunto en cuestión, si bien no contradice el art. 7, aptdo. 8 de la Convención de Berna, si establecía una discriminación directa por razón de la nacionalidad; en efecto, tal como estableció la sent. Phil Collins, cada Estado miembro tiene la obligación de garantizar una perfecta igualdad de trato entre sus nacionales y los nacionales de otros Estados miembros que se encuentren en una situación regulada por el Derecho comunitario³⁹¹, como ocurría en el citado asunto.

Por otra parte, existe un interés comunitario en que todas las partes contratantes, por ejemplo, de instrumentos internacionales como el Acuerdo EEE se adhieran a la citada Convención. Esta exigencia está recogida en el art. 5 del Protocolo 28, anexo al Acuerdo EEE y se enmarca en el ámbito comunitario³⁹². En este contexto los acuerdos mixtos celebrados por la CE, Estados miembros y países terceros tienen el mismo estatuto en el ordenamiento jurídico comunitario que los acuerdos puramente comunitarios, ya que se trata de disposiciones que son de la competencia de la CE (Demirel as. 12/86). De donde el TJCE infiere la consecuencia de que, al garantizar el respeto de los compromisos que se derivan de un acuerdo celebrado por las Instituciones comunitarias, los Estados miembros cumplen, en el ordenamiento comunitario, una obligación que tienen para con la CE, que es quien ha asumido la responsabilidad de la correcta ejecución del

³⁹¹ Señala el TJCE que la propiedad intelectual se encuentra comprendida en el ámbito de aplicación del TCE y que, puesto que los derechos de autor pueden invocarse no sólo por el propio autor sino también por sus sucesores (lo que acontecía en el asunto controvertido), la circunstancia de que el autor haya fallecido antes de la entrada en vigor de la prohibición de discriminación no impide la aplicación de ésta.

³⁹² La exigencia de adhesión figura en un acuerdo mixto celebrado por la CE y por sus Estados miembros y versa sobre un ámbito ampliamente cubierto por el Tratado, siendo competente la Comisión para apreciar su observancia bajo el control del TJCE.

acuerdo. A este respecto, las disposiciones de la Convención de Berna abarcan un ámbito que en la actualidad es en gran medida de la competencia de la CE, en su caso, la protección de las obras literarias y artísticas, se halla regulada de forma muy amplia por la legislación comunitaria. Además, como ya se mencionó, el TJCE ha declarado que los derechos de autor y los derechos afines están comprendidos en el ámbito de aplicación del Tratado (Phil Collins y otros ass. C-92/92 y C-326/92), a su vez, que la Convención de Berna crea derechos y obligaciones en distintos ámbitos cubiertos por la legislación comunitaria (as. C-13/00, Comisión/Irlanda).

B) Derechos de alquiler y préstamo

La Directiva 92/100/CEE contempla los derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual³⁹³. En su virtud, los Estados miembros, salvo lo dispuesto en su art. 5, reconocerán el derecho de autorizar o prohibir el alquiler y préstamo de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor y conexos. Establece que el derecho exclusivo de autorizar o prohibir el alquiler o el préstamo corresponde al autor, respecto del original y de las copias de sus obras; al artista intérprete o ejecutante, respecto de las fijaciones de sus actuaciones; al productor de

³⁹³ Valga mencionar la sent. del as. 158/86 (Warner Brothers), dictada con anterioridad a la expedición de la Directiva 92/100, en la que el TJCE refiriéndose al alquiler de videocasetes, destacó que la medida cuestionada en tal asunto no afectaba directamente la importación, puesto que tan sólo podía aplicarse la prohibición tal alquiler, una vez realizada su importación. Tribunal que destacó, que la comercialización de los videocasetes se hace cada vez más por alquiler que por venta, por tanto la medida podía influir en su comercio y afectar indirectamente los intercambios de dichos productos en la Comunidad, por lo que la legislación discutida era una medida de efecto equivalente. En este asunto anotar además, que el TJCE es bastante severo con una medida absolutamente neutra, declarándola *prima facie* como medida de efecto equivalente, aunque posteriormente resulta (precisamente por esa neutralidad) plenamente justificada por el objetivo al que responde, cual es la protección de la propiedad intelectual, más aún, cuando prohibir el alquiler de videocasetes era la única forma para el titular del derecho de autor de resarcirse de su derecho, cuando no había podido hacerlo todavía. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., pp. 579-582.

fonogramas, respecto de sus fonogramas y al productor de la primera fijación de una película respecto del original y de las copias de sus películas. El termino alquiler de objetos a que se refiere esta Directiva, se define según la misma, como su puesta a disposición, para su uso por tiempo limitado y con un beneficio económico o comercial directo o indirecto; por su parte entiende como préstamo de objetos, su puesta a disposición, para su uso, por tiempo limitado sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto, siempre que dicho préstamo se lleve a cabo a través de entidades accesibles al público.

Con anterioridad a dicha directiva, algunos Estados miembros habían establecido una protección específica respecto a tales derechos de alquiler y préstamo³⁹⁴, lo que generaba en la práctica, obstáculos a la libre circulación de mercancías compartimentando el mercado comunitario, diferencias normativas que estaban justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, en el sentido del art. 36 del TCEE (art. 30 TCE), as. Warner Brothers y Metronome Video³⁹⁵. Especialmente el derecho de alquiler tiene cada vez más importancia para el desarrollo económico y cultural de la CE debiendo permitirse garantizar a los autores, artistas intérpretes o ejecutantes unos ingresos suficientes y amortizar las inversiones elevadas y aleatorias que, en particular, exige la producción de fonogramas y de películas (as. C-200/96). Objetivos que de acuerdo con el TJCE son conformes a los objetivos de interés general perseguidos por la CE, especialmente si se

³⁹⁴ El tema del derecho de préstamo ha estado regulado de manera muy diferente en cada uno de los países europeos. Los orígenes del derecho de préstamo público están estrechamente relacionados con la aparición de las bibliotecas públicas. El derecho de autor en general recibió la atención del legislador europeo por primera vez con el Libro verde sobre derechos de autor de 1988, el cual no hacía referencia a una posible necesidad de actuación en el área del préstamo no comercial.

³⁹⁵ En la sent. del as. Warner Brothers y Metronome Video, el TJCE, además, desestimó la alegación basada en el hecho de que un autor que haya puesto a la venta el videocasete de una película en un Estado miembro en el que la legislación no le reconoce ningún derecho exclusivo sobre su alquiler debería aceptar las consecuencias de su elección y la extinción de su derecho a oponerse al alquiler de esa casete de vídeo en cualquier otro Estado miembro. En efecto, cuando una legislación nacional reconoce a los autores un derecho concreto de alquilar los videocasetes, tal derecho quedaría vacío de contenido si su titular no estuviera en condiciones de autorizar su alquiler.

tiene presente que la protección de la propiedad literaria y artística, que forma parte de la propiedad industrial y comercial en los términos del art. 30 TCE, constituye una de las razones de interés general que pueden justificar restricciones a la libre circulación de mercancías (as. Warner Brothers y Metronome Video), además el desarrollo cultural³⁹⁶ de la CE forma parte de los objetivos de la misma, particularmente, favorecer la creación artística y literaria. Por lo que respecta específicamente a los productores de fonogramas a quienes asiste el derecho exclusivo de alquiler, su inclusión en la normativa comunitaria, constituye de acuerdo con el TJCE³⁹⁷ la forma más eficaz de protección, habida cuenta de la evolución de las nuevas tecnologías³⁹⁸ y de la amenaza cada vez más grave que constituye la piratería, favorecida por la facilidad de reproducción de los soportes de sonido.

³⁹⁶ Vid. B. de Witte, *op. cit.*, pp. 237 y ss.

³⁹⁷ El TJCE tuvo presente además que, como lo contempla reiterada jurisprudencia, el libre ejercicio de una actividad profesional, al igual que el derecho de propiedad, forma parte de los principios generales del Derecho comunitario, principios que no constituyen prerrogativas absolutas, sino que deben tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad. Los objetivos perseguidos con la armonización comunitaria no podían lograrse mediante medidas que implicaran una mayor protección del libre ejercicio de la actividad de las personas o de las empresas especializadas en el alquiler comercial de fonogramas, las consecuencias del establecimiento de un derecho de alquiler exclusivo no pueden considerarse desmesuradas ni intolerables. Además, aún suponiendo que existan distorsiones de la competencia a causa de las prohibiciones globales de alquiler decididas por determinados grupos de producción de fonogramas, las mismas no son consecuencia directa de la Directiva, pues sus disposiciones no tienen el objeto ni producen el efecto de llevar necesariamente a los interesados a prohibir sistemáticamente el alquiler de sus productos con la única finalidad de eliminar competidores en el mercado del alquiler.

³⁹⁸ Vid. A. Bercovitz Rodríguez-Cano, "Riesgos de las nuevas tecnologías en la protección de los derechos intelectuales: La quiebra de los conceptos tradicionales del derecho de propiedad intelectual. Soluciones jurídicas", *Derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías*, 1996, pp. 71-110.

C) Remuneración equitativa

La Directiva 92/100/CEE³⁹⁹ tiende a armonizar la existencia y la extensión del derecho de remuneración, y por consiguiente la persecución de dicho objetivo permite, concretamente, suprimir los obstáculos y las desigualdades injustificadas que afectan la posición de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas en el mercado y anular las desventajas económicas que podrían resultar de la difusión de dichos fonogramas (Metronome Musik C-200/96 y FDV C-61/97). En este contexto, de las exigencias de aplicación uniforme del Derecho comunitario (vg. Ekro as. 327/82), así como del principio de igualdad, se desprende que el tenor de una disposición de Derecho comunitario que no contenga una remisión expresa al Derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance, normalmente debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la CE, que debe realizarse teniendo en cuenta el contexto de la disposición y el objetivo perseguido por la normativa de que se trate. Lo que acontece para el TJCE, en atención al principio de autonomía del Derecho comunitario, con el concepto de remuneración equitativa a que se refiere el art. 8, aptdo. 2, de la citada Directiva. Así, el concepto de remuneración equitativa a la luz de los objetivos de la normativa comunitaria en cuestión, definidos en su exposición de motivos, debe considerarse como el instrumento para lograr un equilibrio adecuado entre el interés de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas a percibir una remuneración por la difusión de un fonograma determinado y el interés de los terceros para poder emitir dichos fonogramas en condiciones razonables. En este sentido, el concepto de remuneración equitativa que figura en el art. 8, aptdo. 2, de la referida Directiva debe ser interpretado de una manera uniforme en

³⁹⁹ El art. 4 de esta Directiva, establece el derecho irrenunciable a una remuneración equitativa, determinándose que cuando un autor o un artista intérprete o ejecutante haya transferido o cedido a un productor de fonogramas o de películas su derecho de alquiler respecto de un fonograma o un original o una copia de una película, el autor o el artista intérprete o ejecutante conservará el derecho de obtener por el alquiler una remuneración equitativa.

todos los Estados miembros y ser aplicado por cada Estado miembro, a quien incumbe determinar en su territorio los criterios más pertinentes para lograr el objetivo perseguido, dentro de los límites impuestos por el Derecho comunitario y en particular por la mencionada Directiva (as. C-245/00).

Resulta entonces que la remuneración, al representar la contraprestación de la utilización de un fonograma comercial, en particular para su radiodifusión, implica que su carácter equitativo sea analizado con referencia, entre otros criterios, al valor de dicha utilización en los intercambios económicos. Pues bien, para el TJCE, según la Directiva: los Estados miembros deben adoptar una normativa que garantice que el usuario pagará una remuneración equitativa cuando se difunda un fonograma; el reparto de la remuneración entre artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas debe fijarse normalmente mediante acuerdo entre ellos; sólo cuando las precitadas negociaciones no culminen en un acuerdo sobre las condiciones de reparto, habrá de intervenir el Estado miembro para determinar sus condiciones, correspondiendo únicamente a los Estados miembros determinar, en su territorio, los criterios más pertinentes para lograr el objetivo que se persigue con la armonización. Además, deduce que el art. 8, aptdo. 2, de la Directiva 92/100, se basa en el art. 12 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, firmada en Roma el 26 de octubre de 1961, pues como puede verificarse la citada Convención prevé el pago de una remuneración equitativa cuyas condiciones de reparto estarán determinadas por la legislación nacional, a falta de acuerdo entre los diferentes interesados, indicando simplemente un determinado número de factores para determinar lo que sea equitativo en cada caso, calificados de no exhaustivos, no obligatorios y potencialmente pertinentes.

De otra parte, respecto a los criterios que deben aplicarse para determinar la cuantía de la remuneración equitativa y los límites a los que están sujetos los Estados miembros en la fijación de dichos criterios, el TJCE considera que métodos como el del legislador neerlandés que ha optado por dejar que los representantes de los artistas intérpretes o

ejecutantes y de los productores de fonogramas y los de los usuarios de fonogramas fijen de común acuerdo la cuantía de la remuneración equitativa y, a falta de acuerdo, confíen dicha tarea al juez nacional⁴⁰⁰, encargado de efectuar en último lugar el cálculo de dicha remuneración, el cual es protector del derecho de las partes y respetuoso del Derecho comunitario, permiten establecer un marco general en el que podrían inscribirse las diferentes opciones adoptadas por los Estados miembros para el cálculo de la cuantía de una remuneración equitativa.

Por lo demás, en el as. C-433/02 (Comisión/Reino de Bélgica), se puso de manifiesto que la interpretación de los arts. 1 y 5 de la referida Directiva, de acuerdo con los cuales debe preverse al menos una remuneración para los autores de obras protegidas en caso de préstamo de éstas, ocasiona en la práctica a los Estados miembros dificultades a la hora de designar las categorías de establecimientos que, dentro del grupo de “establecimientos accesibles al público que efectúan préstamos sin beneficio económico o comercial directo ni indirecto”, quedan exentas del pago de la remuneración. Pues bien, para el TJCE, teniendo presente los argumentos de la Comisión, el art. 5, aptdo. 3, de la Directiva autoriza, pero no obliga, a los Estados miembros a prever una exención para determinadas categorías de establecimientos, en consecuencia, si las circunstancias existentes en el Estado miembro de que se trate no permiten efectuar una distinción válida entre categorías de establecimientos, ha de imponerse a todos los establecimientos afectados la obligación de pagar la remuneración en cuestión.

⁴⁰⁰ Vg. El método de cálculo de la remuneración equitativa de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas puede hacer uso de factores variables y fijos, tales como la cantidad de horas de difusión de los fonogramas, los índices de audiencia de las emisoras de radio y de televisión representadas por el organismo de difusión, las tarifas fijadas por contrato en materia de derechos de ejecución y de radiodifusión de obras musicales protegidas por los derechos de autor, las tarifas practicadas por los organismos públicos de radiodifusión en los Estados miembros vecinos del Estado miembro de que se trate y las cantidades pagadas por las emisoras comerciales, puesto que dicho método permite alcanzar el equilibrio adecuado entre el interés de los artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores a percibir una remuneración por la difusión de un fonograma determinado y el interés de los terceros para poder emitir dicho fonograma en condiciones razonables y no es contrario a ningún principio del Derecho comunitario (as. C-245/00).

Finalmente, en cuanto a las dificultades experimentadas por las autoridades de un Estado miembro, a la hora de convencer a sus entidades para que acepten que se imponga a los establecimientos comprendidos en el ámbito de aplicación del art. 1, aptdo. 3, de la Directiva, la obligación de pagar una remuneración por préstamo público, el mismo no puede alegar disposiciones, prácticas ni circunstancias de su ordenamiento jurídico interno para justificar el incumplimiento de las obligaciones y plazos previstos en una Directiva (as. Comisión/España C-419/01).

D) Directiva 93/83/CEE

Según el TJCE debe tenerse presente que la Directiva 93/83/CEE sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable: (i) pretende completar, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, las condiciones generales establecidas en la Directiva 89/552/CEE, necesarias para la creación de un marco audiovisual unitario, (ii) tan sólo pretende realizar una armonización mínima de las disposiciones sobre derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor, (iii) no debería afectar en modo alguno los futuros proyectos de armonización en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor, así como en el de la gestión colectiva de tales derechos, (iv) el objetivo de su art. 1, aptdo. 2, letra a) es que desaparezca la inseguridad jurídica respecto a la adquisición de derechos, que obstaculiza la difusión transfronteriza de programas vía satélite, merced a la definición del concepto de comunicación vía satélite al público de obras protegidas en la CE y a la determinación del lugar en el que se lleva a cabo dicha comunicación al público, concepto que es necesaria para evitar la aplicación acumulativa de varias legislaciones nacionales a un mismo acto de radiodifusión, (v) impone a los Estados miembros afectados la obligación de reconocer a los autores, el derecho exclusivo de autorizar la comunicación al público vía satélite de obras protegidas por derechos de autor, sin perjuicio de lo dispuesto en su Capítulo II (art. 2), (vi) sus disposiciones en materia de

retransmisión por cable son diferentes a las relativas a la radiodifusión por satélite, (vii) no obliga a los Estados miembros a instaurar un derecho específico de retransmisión por cable ni tampoco define el alcance de ese derecho, (viii) se limita a prever que los Estados miembros velarán por que la distribución por cable en su territorio de programas procedentes de otros Estados miembros, se realice respetando los derechos de autor y derechos afines aplicables, art. 8 y vigesimoséptimo considerando (EGEDA as. C-293/98).

E) Directiva 98/84/CE

Con el art. 5 de la Directiva 98/84/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 20 de noviembre de 1998 relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso, se pretende que los Estados miembros establezcan sanciones eficaces, disuasorias y proporcionadas al efecto potencial de la actividad infractora, por lo que deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que los proveedores de servicios protegidos cuyos intereses se vean afectados por una actividad infractora de las mencionadas en su art. 4, llevada a cabo en su territorio, tengan acceso a las vías de recurso apropiadas, incluidos la interposición de una demanda por daños y perjuicios y la obtención de una orden judicial u otras medidas cautelares y, cuando proceda, la solicitud de que se eliminen los dispositivos ilícitos de los circuitos comerciales. La adaptación del Derecho interno a una Directiva, no exige necesariamente que las disposiciones de ésta se incluyan formal y textualmente en otra norma expresa y específica, siendo suficiente la existencia de un contexto jurídico general, cuando éste garantiza, efectivamente, la plena aplicación de la Directiva de forma suficientemente clara y precisa, por lo que la normativa de los Estados miembros que la implementen, en este caso la Directiva 98/84/CE, debe prohibir todas las actividades infractoras mencionadas en la misma, lo que fue insuficiente, por ejemplo, en el caso de España, pues en dicho Estado aunque se interpretara su Derecho penal a la luz de la Directiva, no se podrían colmar las lagunas e insuficiencias existentes sin conculcar los principios de legalidad y de seguridad jurídica, que impiden castigar

comportamientos que no han sido definidos con claridad y calificados expresamente de infracciones por tal regulación nacional. Algunas de dichas deficiencias: la norma nacional se refiere únicamente a la violación de los derechos de propiedad intelectual, mientras que la Directiva no se refiere a tal violación, sino a los dispositivos ilícitos; la norma nacional exige una transferencia patrimonial, mientras que la Directiva tan sólo contempla la mera posesión de dichos dispositivos; la norma nacional se refiere a la defraudación, mientras que la Directiva prohíbe conductas objetivas. Asimismo, con arreglo al art. 4, letra c), de ésta, los Estados miembros tienen que prohibir la promoción de dispositivos ilícitos, lo que no ocurre en Derecho español (as. C-58/02 Comisión/España).

2. *Relativas a las indicaciones de procedencia geográfica*

A) Marco general

La legislación comunitaria manifiesta una tendencia general a potenciar la calidad de los productos en el marco de la Política Agrícola Común (PAC), con objeto de favorecer la reputación de dichos productos⁴⁰¹, en particular mediante la utilización de Denominaciones de Origen (DO) que son objeto de una protección especial⁴⁰² (as. C-388/95), tendencia general que se ha concretado en Reglamentos, como ocurre en el sector de los vinos de calidad mediante la adopción del Reglamento (CEE) nº 823/87 sustituido por el Reglamento (CE) nº

⁴⁰¹ EE UU se opone a que se aumente la protección de las IO relativa a alimentos. Se alega que es innecesaria, pues en esta línea de argumentación se entiende que la protección conferida por el ADPIC es suficiente, a *sensu contrario*, para los representantes de la UE es pertinente una regulación más amplia en la materia, como se evidenció en la reunión ministerial de Doha.

⁴⁰² Para algunos, la problemática relativa a las denominaciones de origen no es realmente asimilable a la de otras modalidades industriales, por lo tanto, por ejemplo en relación con la libre circulación de mercancías, deben figurar más bien entre los obstáculos que pertenecen a la categoría general de medidas restrictivas a la importación y entre las nuevas categorías de obstáculos descritos en la sent. Keck en las normas nacionales que se refieren a los requisitos de comercialización de los productos. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., p. 701.

1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, Reglamento este último modificado por el Reglamento (CE) n° 2585/2001 del Consejo, de 19 de diciembre de 2001, por el Reglamento (CE) n° 2165/2005 del Consejo, de 20 de diciembre de 2005. También se ha puesto de manifiesto, respecto a otros productos agrícolas, mediante la adopción del Reglamento (CEE) n° 2081/92⁴⁰³, Reglamento que ha sido derogado por el Reglamento (CE) n° 510/2006 del Consejo, de 20 de marzo de 2006, sobre la protección de las indicaciones geográficas⁴⁰⁴ y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, cuyas disposiciones de aplicación han sido establecidas por el Reglamento (CE) n° 1898/2006 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006.

La regulación comunitaria relativa a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen⁴⁰⁵ de los productos agrícolas y alimenticios que, ha pretendido, en particular como en su día

⁴⁰³ M. Maroño Gargallo, "Requisitos y prohibiciones en el acceso al registro comunitario de Denominaciones de Origen y de Indicaciones Geográficas protegidas: el caso "Feta". Comentario a la sentencia del TJCE de 16 de marzo de 1999", *ADI*, t. XX, 1999, pp. 645-664.

⁴⁰⁴ *Vid.* M. M. Gómez Lozano, "Algunas observaciones sobre el vigente régimen jurídico de las indicaciones geográficas", *RDM*, n° 233, julio-septiembre 1999, pp. 1187-1190.

⁴⁰⁵ Las especialidades que se producen en el sector de las DO, que lo diferencian de los restantes derechos de propiedad industrial respecto de la territorialidad se reflejan tanto en el sistema de Derecho autónomo, como en el convencional y comunitario. En el primero, dado que en determinados sistemas la configuración otorgada a las DO supone una extensión de sus efectos al ámbito de otro Estado, sin requerir para ello ningún tipo de procedimiento. En el segundo, en muchos Convenios se introduce una regulación ciertamente novedosa en el ámbito de la propiedad industrial, sobre todo en lo referente a los Convenios bilaterales, que posibilitan no sólo la eficacia en los Estados parte de las DO de cada Estado, sino que incluso será la propia ley que los otorgó, la competente para determinar el ámbito del *ius prohibendi* en el otro Estado. Particularmente en el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen (ALDO), pese a pretender asegurar la continuidad de las denominaciones en el espacio, ello no se consigue totalmente porque cada Estado tienen el poder de decisión para poder rechazar para su ámbito los efectos de la denominación; además, será la ley de cada Estado, con alguna excepción, la regulará en derecho. En el tercero, esto es en el comunitario, se crea y reconoce las DO, con efectos en todo el territorio de la Comunidad. P. Jiménez Blanco, *Las denominaciones de origen...*, *op. cit.*, p. 39.

se consagró en el Reglamento (CE) n° 2585/2001, satisfacer las expectativas de los consumidores en materia de productos de calidad y de un origen geográfico determinado, así como facilitar que los productores, en condiciones de leal competencia, obtengan mayores ingresos como recompensa a un esfuerzo cualitativo real; Reglamento que distingue entre DO e Indicación Geográfica (IG)⁴⁰⁶, distinción que no hace el ADPIC. Respecto a este último Reglamento la doctrina se ha cuestionado por ejemplo, la elección como base jurídica, de sólo el art. 43 del TCEE (actual 37 TCE), cuando su objetivo es crear un título de protección de la propiedad industrial, por lo que se echa de menos la presencia del art. 100 A TCEE (actual 95 TCE)⁴⁰⁷. Mencionar además, que la protección de una IO contra el riesgo de que el público sea inducido a error y contra la competencia desleal (art. 22.2 ADPIC), destacan la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa (modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 1997), la Directiva 79/112 sobre etiquetado de productos alimenticios y el referido Reglamento n° 1493/99⁴⁰⁸, éste último únicamente respecto a los vinos.

B) Denominación alusiva a la procedencia geográfica

En su día se discutió ante el TJCE el Reglamento (CEE) n° 2392/89, por el que se establecen las normas generales para la designación y presentación de los vinos y mostos de uva, según el cual la marca no debe poder provocar confusiones o inducir a error al consumidor, particularmente, la designación y la presentación de los vinos espumosos y de los vinos espumosos gasificados eran objeto de

⁴⁰⁶ G. Pérez-Bustamante Ilander, "Las Denominaciones de Origen e Indicaciones de Origen en la Unión Europea su libre circulación y consideración de signos distintivos de calidad", *Economía aragonesa*, n° 8, 1999, pp. 109, 118, 119.

⁴⁰⁷ A. Cebada Romero, *op. cit.*, pp. 231 y ss.

⁴⁰⁸ *Vid.* M. Gómez Lozano, *Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas*, Navarra, 2004, pp. 39-48.

regulación específica en el Reglamento (CEE) nº 2333/92⁴⁰⁹, que establecía las indicaciones obligatorias que debían aparecer en el etiquetado de las botellas de vino espumoso o de vino espumoso gasificado (art. 3). Como lo indica el mismo TJCE debe observarse, que este ultimo Reglamento, autoriza el uso de menciones relativas a la calidad superior para determinados vinos y, en particular, para los “vinos espumosos de calidad” (aptdo. 8 del art. 6), las que sí inducen a confusión a los consumidores, incurren en la prohibición específica establecida en su aptdo. 2 del art. 13, cuando constituyen una marca protegida, en los demás casos, incurren en la prohibición general impuesta en los arts. 4, aptdo. 1, y 13, aptdo. 1. Considera entonces que nada permite afirmar que la intención del legislador comunitario fuera fijar unos criterios de apreciación del concepto de confusión diferentes dependiendo de que la mención constituya o no, una marca protegida, y máxime si se tiene en cuenta que el aptdo. 1 del art. 13 y la letra a) de su aptdo. 2 utilizan, según las versiones lingüísticas, bien la misma expresión “poder dar lugar a confusión o inducir a error”, o bien expresiones sustancialmente idénticas. Así, el legislador comunitario contempló dos tipos distintos de riesgos de confusión derivados de la utilización de marcas destinadas a completar la designación, la presentación o la publicidad de un vino espumoso (aptdo. 2 del art. 13 del Reglamento (CEE) nº 2333/92), pero esta distinción, no corrobora, sin embargo, la interpretación de que el legislador comunitario hubiera atribuido un sentido diferente a las expresiones “que puedan dar lugar a confusión o induzcan a error” y “que puedan ser confundidas”, contenidas, respectivamente en las letras a) y b) del aptdo. 2 del art. 13. Entiende asimismo el TJCE que al autorizar la utilización de las marcas para completar la designación, la presentación y la publicidad de los vinos espumosos, el legislador comunitario quiso necesariamente efectuar una ponderación de intereses entre la protección de los consumidores y, en particular, el derecho a no ser inducido a error sobre las cualidades intrínsecas de un producto y de los derechos de propiedad

⁴⁰⁹ Reglamento (CEE) nº 2333/92 del Consejo, de 13 de julio de 1992, por el que se establecen las normas generales para la designación y la presentación de los vinos espumosos y de los vinos espumosos gasificados.

intelectual y, en especial, el interés legítimo, que asiste a los titulares de una marca, en que ésta sea utilizada y explotada en el comercio. De donde resulta que a juicio del TJCE dicha ponderación se vería gravemente menoscabada si el mero riesgo de confusión, apreciado sin tener en cuenta la forma de pensar o hábitos de los consumidores considerados, bastase para impedir la utilización de una denominación protegida como marca. Además, el Tribunal ha estimado que no cabe considerar que una marca, por estar presentada de una manera que llama la atención, pueda provocar confusión o inducir a error a las personas a las que va dirigida, y ello aun cuando contenga una palabra designada por la normativa de que se trata como una indicación que puede ser utilizada en la denominación de un “vcprd”⁴¹⁰. De donde se deduce que, para que pueda considerarse que la utilización de una marca puede dar lugar a confusión o inducir a error a las personas a las que va destinada, debe demostrarse, respecto de la forma de pensar o hábitos de los consumidores considerados, la existencia de un riesgo real de que el comportamiento económico de éstos resulte afectado. A su vez, como el TJCE ha establecido en varias ocasiones respecto a disposiciones análogas a las contenidas en el art. 13 del Reglamento (CEE) nº 2333/92 que tienen por objeto evitar cualquier engaño del consumidor y se contienen en diversos actos de Derecho derivado de alcance general o sectorial, incumbe al órgano jurisdiccional nacional verificar el posible carácter engañoso de una denominación, de una marca o de una indicación publicitaria (“Hochgewächs” as. C-303/97).

⁴¹⁰ STJCE de 29 de junio de 1995, Langguth (C-456/93), en relación con el art. 40 del Reglamento (CEE) nº 2392/89, cuya redacción es casi idéntica a la del art. 13 del Reglamento (CEE) nº 2333/92, añadió además el TJCE en dicha sentencia que el tenor literal del art. 40 del Reglamento (CEE) nº 2392/89 muestra que la finalidad de esta disposición es principalmente prohibir la utilización engañosa de las marcas. Por su parte, la sent. de 25 de febrero de 1981, Weigand (56/80), que se refería al Reglamento (CEE) nº 355/79 del Consejo, de 5 de febrero de 1979, por el que se establecen las normas generales para la designación y presentación de los vinos y mostos de uva, ha sido interpretado por el TJCE, para quien de ésta última sentencia no se infiere que el riesgo de confusión, en el sentido de las disposiciones que en ella se contemplan, pueda ser comprobado sin referirse a la forma de pensar o hábitos de los consumidores considerados.

C) Denominación geográfica y derechos de marca

La Directiva 89/104, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, art. 6⁴¹¹, que limita los efectos de la marca, entre otros motivos, en la medida en que el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico, de indicaciones relativas a: la especie, la calidad, la cantidad, destino, valor, origen geográfico⁴¹², época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o otras características de éstos. Siempre que dicho uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Art. 6 de la Directiva que se relaciona con el art. 17 del ADPIC, el cual permite que los usos descriptivos se configuren como excepciones, por lo que no lo impone como obligación. Para delimitar el alcance de los efectos de la marca, en relación con las indicaciones de origen geográfico, el TJCE reitera que mediante una limitación de los efectos de los derechos que el art. 5 de la Directiva 89/104 confiere al titular de una marca, el art. 6 de esta

⁴¹¹ En los trabajos preparatorios de la Directiva 89/104, en la propuesta de Primera Directiva del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, preveía en su art. 5 (actualmente, art. 6 de la Directiva 89/104), la fórmula “siempre que este uso no se realice con carácter de marca”, que fue sustituida en la propuesta modificada por las palabras “siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”. Para la Comisión de la exposición de motivos de la propuesta modificada se desprende, que la citada sustitución se efectuó en aras de una mayor claridad (as. C-100/02).

⁴¹² En el ámbito de las DO existe una estrecha conexión entre el signo distintivo y el producto, la que tiene una doble vertiente, de un lado, un aspecto negativo, derivado de los controles de calidad y las limitaciones de producción a las que se va a someter a las mercancías, y de otro, un aspecto positivo, dado que esa denominación se empleará también en el caso de los productos exportados (ámbito del comercio internacional) planteándose el problema de su protección en el extranjero. Esta vinculación unida a la facultad de exclusión, es lo que permite catalogar a las DO como signos distintivos, en tanto en cuanto sirven para identificar un producto determinado. Pero además la identificación de ese producto se realiza para resaltar las cualidades y destacarlo respecto de aquellos que ponen una clase o género de productos, sin embargo, esta idea es la que precisamente lleva a cuestionar la categorización de las indicaciones geográficas como signos distintivos. P. Jiménez Blanco, *Las denominaciones de origen...*, op. cit., p. 54.

Directiva tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el Mercado común⁴¹³, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (as. BMW, C-63/97). Al respecto valga reiterar que el citado art. 5, aptdo. 1 permite al titular de una marca prohibir a cualquier tercero el uso, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada y que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos de que se trate, implique por parte del público un riesgo de confusión, disposición que no lleva a cabo distinción alguna entre los posibles usos de las indicaciones mencionadas en el art. 6, según el cual, como se indicó, el titular de la marca no podrá prohibir a terceros el uso, en el tráfico económico, por ejemplo de indicaciones relativas al origen geográfico de un producto, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Pues bien, según el TJCE para que una indicación de esta índole se halle comprendida dentro del ámbito de aplicación del citado artículo, basta con que se trate de una indicación relativa a una de las características que se enumeran en dicha disposición, como lo es el origen geográfico, por ejemplo, en el asunto relativo a la marca “Gerri” confrontado con el signo “Kerry Spring”, se concluyó que la primera no tiene ninguna connotación geográfica y que

⁴¹³ El art. 6.1 de la Directiva en realidad obliga a que los usos a los que se refiere no constituyan actos de competencia desleal, cuya formula coincide con la del art. 10 *bis* del CUP, de acuerdo con el cual, serán actos desleales de uso: los que puedan crear confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; los que puedan desacreditarlos; y los que sean capaces de inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos, se entiende entonces, que los Estado comunitarios como partes de la Unión de París, se hayan comprometido a asegurar una protección efectiva contra la competencia desleal, no obstante, precisamente en relación con la propiedad intelectual, son especialmente proliferas las diferencias normativas en el Derecho de la competencia desleal. A. García Vidal, *El uso descriptivo de la marca ajena...*, *op. cit.* p. 85.

no es confundible con el signo “Kerry Spring”⁴¹⁴, éste último que se refiere al origen geográfico del agua en donde se embotella el producto y al domicilio social del productor. Dicho requisito de “práctica leal”, según el TJCE, constituye esencialmente la expresión de una obligación de lealtad con respecto a los intereses legítimos del titular de la marca, de donde resulta que el mero hecho de que exista un riesgo de confusión fonética entre una marca denominativa registrada en un Estado miembro y una indicación de origen geográfico de otro Estado miembro, no basta para afirmar que el uso de tal indicación en el tráfico económico es contrario a las prácticas leales. Máxime, según el propio TJCE, en una Comunidad de varios Estados miembros y de una gran diversidad lingüística, en la que es considerable la posibilidad de que exista cualquier similitud fonética entre, por un lado, una marca registrada en un Estado miembro y, por otro lado, una indicación de origen geográfico⁴¹⁵ de otro Estado miembro. En suma, el TJCE considera que el art. 6, aptdo. 1, letra b), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que: cuando existe un riesgo de confusión fonética entre, por un lado, una marca denominativa registrada en un Estado miembro y, por otro lado, una indicación del origen geográfico de un producto originario de otro Estado miembro, el titular de la marca sólo puede prohibir el uso de la indicación de origen geográfico, en virtud del art. 5 de la Directiva 89/104, siempre y cuando ese uso sea contrario a las prácticas leales en materia industrial o comercial, correspondiendo al órgano jurisdiccional nacional competente la potestad de efectuar una apreciación global de todas las circunstancias pertinentes. *Vg.* el TJCE en el caso concreto de las bebidas embotelladas, considera que entre las

⁴¹⁴ Esta expresión es de índole geográfica pues como puede verificarse el manantial “Kerry Spring” figura expresamente en la lista de aguas minerales reconocidas por Irlanda a los fines de la Directiva 80/777/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1980, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre explotación y comercialización de aguas minerales naturales.

⁴¹⁵ En repetidas ocasiones ha manifestado el TJCE que no reconoce la protección de denominaciones genéricas o de indicaciones indirectas de procedencia, pues bien, lo que hace es no encajarlas en los casos de propiedad industrial, aunque el Estado miembro lo hiciera, implicando que la medida estatal que cera ese derecho o le otorgue ese determinado efecto carezca de virtualidad. P. Jiménez Blanco, *Las denominaciones de origen...*, *op. cit.*, p. 173.

circunstancias que debe tener en cuenta el órgano jurisdiccional nacional para apreciar, en concreto, si puede considerarse que el productor de la bebida que lleva la indicación de origen geográfico practica una competencia desleal frente al titular de la marca, figuran, específicamente, la forma y el etiquetado de las botellas.

D) Asunto RIOJA

El TJCE ha reconocido que exigencias como por ejemplo la obligatoriedad del embotellado en origen, no es contraria a la libre competencia y está justificada, tanto para proteger la calidad de los vinos, en este caso, de la DO Calificada Rioja, como el derecho de los consumidores a obtener las máximas garantías de autenticidad (as. C-388/95 Rioja). La sentencia recaída en esta cuestión, según el Instituto Nacional de DO, con sede en España, reviste gran importancia no solamente para el vino de Rioja, sino para el conjunto del sector vitivinícola español, y en general, para las DO que hacen de la calidad y el control de la materia prima su buque insignia. La trascendencia de la STJCE radica en que en el caso de referencia, se ha asimilado como una falsa indicación de origen, el que un producto, aún teniendo la materia prima proveniente de una región geográfica específica, pero embotellado en otra región, no pueda comercializarse bajo la DO de referencia, pues no garantiza los niveles de calidad exigidos que tiene el producto en origen. La misma sentencia hace una somera alusión a que esta medida supone un obstáculo a la libertad total para la circulación de productos en el seno de la UE, sin embargo, se reconoce a renglón seguido que en el caso del vino embotellado bajo una DO, supone una situación especial donde para conservar sus condiciones de calidad es preciso intensificar al máximo los controles y la vigilancia para mantener la calidad que tiene el producto en origen⁴¹⁶ por lo que se

⁴¹⁶ La historia de esta sentencia se remonta al año 1992 cuando un grupo empresarial belga solicitó a una bodega de La Rioja el suministro a granel de vinos de la zona acogidos a esa DO para su envasado en Bélgica y comercialización posterior con esa referencia de calidad. La firma española se negó a dar ese suministro de vinos a granel basándose en los compromisos adquiridos por esa DO y de acuerdo con la normativa española, donde se establecía que era indispensable que

justifica la medida. El TJCE⁴¹⁷ es partidario de que el embotellado de vinos de calidad como el Rioja solamente tiene todas las garantías, si esa operación de embotellado se hace en el lugar de origen de esa DO y bajo el control de los productores y de su Consejo Regulador, concluye igualmente que el embotellado del producto fuera de la DO⁴¹⁸ supone un alto riesgo para preservar la calidad del producto.

3. Relacionadas con las marcas

A) Signos susceptibles de constituir marca

Habida cuenta de la importancia de la multicitada Primera Directiva en materia de marcas, la que directa o indirectamente ha sido objeto de numerosos pronunciamientos por parte del TJCE, además de los supuestos ya analizados, en sede de dicho Tribunal se ha debatido el alcance de algunas otras disposiciones, como su art. 2⁴¹⁹ que contiene una lista enunciativa de los signos susceptibles de constituir una marca. Ejemplifica esta cuestión el caso relativo a la marca olfativa. Según la Directiva la realización de los objetivos perseguidos por la

los productos se comercialicen exclusivamente embotellados desde las bodegas de origen. Frente a esta posición, el grupo distribuidor belga acudió a los tribunales de ese país, solicitándose al TPICE que se pronunciara al respecto, el que consideró que la postura de la bodega española rechazando la venta a granel suponía limitar el libre comercio de productos en el marco de la UE, a partir de ese momento, se puso en marcha un recurso ante el TJCE con el fin de buscar una resolución a esta situación, librándose durante varios años una dura batalla en el seno de la UE en relación con esta controversia. A. I. Messina y O. J. Mera, "El rioja es de Rioja", http://www.enel.net/gacetajudicial/2000/85/propiedad_intelectual.htm

⁴¹⁷ Vid. M. Maroño Gargallo, "La denominación Rioja ante el TJCE. Comentario a la sentencia del TJCE de 16 de mayo de 2000, as. C-388/1995", *ADI*, t. XXI, 2000, pp. 489-512.

⁴¹⁸ La propia definición de DO incluye como objeto de protección un signo distintivo, que alude a una determinada zona geográfica; los productores que van a disfrutar del derecho de exclusiva sólo serán aquéllos que se localicen en la correspondiente zona geográfica y los únicos productos que se benefician de la protección son los obtenidos y elaborados en la correspondiente zona geográfica. P. Jiménez Blanco, *Las denominaciones de origen...*, op. cit., p. 45.

⁴¹⁹ El art. 2 de la Primera Directiva en materia de marcas se encuentra reproducido en el art. 4 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.

aproximación supone que la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones, siendo conveniente establecer una lista enunciativa de los signos susceptibles de constituir una marca en cuanto sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra⁴²⁰, lo cual es concretado en el art. 2 de la misma, lo que puede entenderse complementado por su art. 3, que establece las causas de denegación o de nulidad de una marca. A su vez, el TJCE entiende que el sistema de registro de marcas constituye un elemento esencial de su protección, que contribuye a la seguridad jurídica y a la buena administración, tanto en el ámbito del Derecho comunitario como en el de los diferentes Derechos nacionales. Teniendo presente que la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa (Loendersloot C-349/95, Canon C-39/97), concretamente, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, así como que, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el TCE pretende establecer, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad. El TJCE ha puntualizado que el derecho sobre las marcas puede adquirirse tanto mediante la presentación y registro de las mismas como por el uso (cuarto considerando de la Directiva); sin embargo, la Directiva sólo se aplica a las marcas que hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro⁴²¹. Téngase presente además, que el derecho sobre la marca comunitaria sólo puede adquirirse por el registro⁴²². Todos los signos pueden constituir marcas, a condición, por un lado, de que puedan ser

⁴²⁰ J. M. Otero Lastres, "En torno a un concepto legal de marca", *ADI*, t. VI, 1979, pp. 13-28.

⁴²¹ Solicitud realizada en un Estado miembro o en la Oficina de Marcas del Benelux o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro (art. primero de la Directiva).

⁴²² Como lo precisa el sexto considerando del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

objeto de representación gráfica, y, por otro, de que sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras el (art. 2 de la Directiva); será denegado el registro o, en el supuesto de que estén registrados, podrá declararse la nulidad de los signos que no puedan constituir una marca art. (3, aptdo. 1, letra a), de la Directiva); la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El alcance exacto de ese derecho queda garantizado por el propio registro (art. 5, aptdo. 1, de la Directiva). De donde resulta que para el TJCE el art. 2 de la Directiva, que tiene por objeto definir los tipos de signos que pueden constituir marcas, únicamente menciona signos que pueden ser percibidos visualmente, de tipo bidimensional o tridimensional, y que pueden, por tanto, ser representados por medio de letras, de caracteres escritos o de una imagen, pues prevé que podrán constituir marcas “especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación”. Sin embargo, según deduce el TJCE de dicho art. 2, en relación con el séptimo considerando de la Directiva, ésta hace referencia a “una lista enunciativa” de signos susceptibles de constituir una marca, por lo que tal enumeración no tiene carácter exhaustivo. Entonces, aunque la referida disposición no menciona aquellos signos que en sí mismos no pueden ser percibidos visualmente, como ocurre con los olores, tampoco los excluye expresamente. Ahora bien, la representación de un olor mediante una fórmula química, no resulta suficientemente inteligible, tampoco resulta suficientemente clara y precisa, pues se considera que pocas personas serían capaces de reconocer, en una fórmula de ese tipo el olor en cuestión, además, una fórmula química no representa el olor de una sustancia, sino la sustancia en cuanto tal, lo mismo puede decirse respecto a la descripción del olor o al depósito de una muestra del olor, todos los cuales no constituyen una representación gráfica a efectos del art. 2 de la Directiva. Parece claro entonces, que aunque se permita su registro, en el estado de la técnica, muy difícilmente el mismo pueda llevarse a efecto⁴²³.

⁴²³ Valga mencionar que tempranamente en la OAMI pudo registrarse una marca olfativa, esto es, la n° 428870 *the smell of fresh cut grass* (para diferenciar pelotas de tenis), registro que se llevó a efecto, con anterioridad a las referidas pautas jurisprudenciales establecidas por el TJCE respecto a esta clase de marcas.

Por ejemplo, respecto a los signos sonoros, el TJCE (STJCE de 27 de noviembre de 2003, as. C-283/0⁴²⁴) precisó que los signos que no pueden ser percibidos visualmente (como los sonidos), aunque no están expresamente contemplados, tampoco están excluidos, por lo que pueden constituir marcas si son susceptibles de representación gráfica y son adecuados para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras, además, los Estados miembros en principio no pueden excluir en su legislación interna que los sonidos puedan constituir marcas. El TJCE resalta asimismo, que una de las funciones del requisito de la representación gráfica es definir la propia marca, a fin de determinar el objeto exacto de la protección que la marca registrada confiere a su titular; la finalidad de la inscripción de la marca en un registro público es que ésta resulte accesible a las autoridades competentes y al público, en particular a los operadores económicos. De tal forma que los primeros deben conocer con claridad y precisión la naturaleza de los signos constitutivos de la marca, al objeto de poder cumplir sus obligaciones relativas al examen previo de las solicitudes de registro y a la publicación y mantenimiento de un registro de marcas adecuado y preciso, a su vez los segundos deben estar en condiciones de verificar con claridad y precisión las inscripciones practicadas en el registro y las solicitudes de registro presentadas por sus competidores actuales o potenciales, así como de tener acceso, de este modo, a información pertinente sobre los derechos de terceros. En este orden de ideas, la representación gráfica en el registro debe ser completa en sí

⁴²⁴ Como lo expresa el TJCE, el que sigue las conclusiones del Abogado General, por lo que se refiere a un signo sonoro, no se cumplen los requisitos (representación clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva) cuando el signo se representa gráficamente por medio de una descripción escrita como la indicación de que está formado por notas que componen una obra musical conocida (vg. primeros compases de Para Elisa de Beethoven) o la indicación de que es el canto de un animal, por medio de una simple onomatopeya sin mayor precisión (vg. onomatopeya que reproduce el canto de un gallo), o por medio de una sucesión de notas musicales sin ninguna otra precisión. En cambio, se cumplen los requisitos referidos cuando el signo se representa por medio de un pentagrama dividido en compases y en el que figuran, en particular, una clave, algunas notas musicales y silencios cuya forma indica el valor relativo y, en su caso, las alteraciones. El TJCE en este asunto establece entonces la forma en que han de representarse los signos sonoros para que sean susceptibles de registro.

misma, fácilmente accesible e inteligible, para que los usuarios del registro estén en condiciones de determinar, basándose en la inscripción registral de una marca, la naturaleza exacta de ésta; máxime si para desempeñar su papel de marca registrada, un signo debe ser objeto de una percepción persistente y exacta que garantice la función de origen de dicha marca, por tanto, teniendo presente la duración del registro de una marca y de que, según prevé la Directiva, la marca puede ser renovada por períodos más o menos largos, la representación debe ser duradera, además, el medio de la representación gráfica debe ser inequívoco y objetivo, pues la representación tiene precisamente por objeto excluir todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción del signo.

De otro lado, en cuanto a los colores o combinaciones de colores presentados de forma abstracta y sin contornos (as. C-104/01 y as. C-49/02), considera el TJCE que normalmente un color es una simple propiedad de las cosas, que por lo general se utilizan por su poder de atracción o como elemento decorativo, sin que tengan significado alguno, lo que tampoco permite excluir que los colores o combinaciones de colores, en relación con un producto o servicio, puedan constituir un signo⁴²⁵. Particularmente, razona que a los efectos de aplicar el art. 2 de la Directiva, es preciso determinar si, en el contexto en el que se emplean, los colores o combinaciones de colores cuyo registro se solicita se presentan efectivamente como un signo, exigencia con la que se busca impedir que se eluda la aplicación del Derecho de marcas con el fin de obtener una ventaja competitiva indebida. Para el caso, una representación gráfica de dos o más colores, presentados de forma abstracta y sin contornos, debe implicar una disposición sistemática que asocie los colores de que se trata de manera predeterminada y

⁴²⁵ La simple suposición de que generalmente una marca formada por un único color carece *per se* de carácter distintivo, obliga al solicitante a probar lo contrario. De esta manera, el examinador invierte la carga de la prueba de esta excepción haciéndola recaer en el solicitante, en la medida en que éste último debe añadir en su solicitud un elemento positivo adicional (el carácter distintivo adquirido, la educación de los consumidores o la aceptación del mercado). Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, de 3 de julio de 2002 R-194/2000-3, marca comunitaria de color verde para diferenciar servicios de alquiler y reserva de automóviles prestados en estaciones de carretera.

permanente, entonces, la simple yuxtaposición de dos o más colores sin forma ni contornos o la mención de dos o más colores en todas las formas imaginables, no reúne tales requisitos de precisión y de permanencia, no permiten ni al consumidor percibir y memorizar una combinación concreta que pueda utilizar para repetir, con certeza, una experiencia de compra, ni a las autoridades competentes y a los operadores económicos conocer el alcance de los derechos protegidos por el titular de la marca. Ahora bien, como lo ha expresado el TJCE, una muestra del color de que se trate acompañada de la designación de éste por medio de un código de identificación internacionalmente reconocido puede constituir una representación gráfica en el sentido del art. 2 de la Directiva, sin embargo, aunque los colores son apropiados para transmitir determinadas asociaciones de ideas y para suscitar sentimientos, por su propia naturaleza, resultan poco adecuados para comunicar información precisa, pero también entiende, que salvo en circunstancias excepcionales, los colores no tienen un carácter distintivo *ab initio*, pero pueden adquirirlo, en su caso, tras un uso en relación con los productos o servicios reivindicados, límites dentro de los que los colores y combinaciones de colores presentados de forma abstracta y sin contornos pueden ser apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras. De todas formas, para que un signo susceptible de representación gráfica pueda ser inscrito como marca de productos o servicios, precisa el TJCE, que la autoridad competente en materia de registro de marcas, debe examinar en cada caso, si el signo de que se trata reúne los demás requisitos exigidos, en particular, en el art. 3 de la Directiva, examen en el que debe tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes del caso⁴²⁶, incluyendo, cuando proceda, el uso que se ha hecho del signo cuyo registro como

⁴²⁶ Las marcas novedosas como por ejemplo, las de color, sonoras, olfativas, gustativas o táctiles, deben tener un carácter independiente y autónomo respecto de los productos o servicios. Los signos no pueden constituir marcas a menos que puedan percibirse independientemente del artículo al que caracterizan. Por ejemplo, una marca de color no debe confundirse con un producto o embalaje de color. La prueba de la percepción independiente se aplica, en concreto, a las marcas de servicios, en que no puede contemplarse un vínculo directo o indirecto con los productos por la simple razón de que éstos ni siquiera existen. Resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI, de 3 de julio de 2002 R-194/2000-3.

marca se solicita, así como, el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro⁴²⁷.

B) Uso efectivo de la marca

Según la Primera Directiva en materia de marcas, la realización de los objetivos perseguidos por la aproximación (de las legislaciones de los Estados miembros) supone que la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados miembros, a las mismas condiciones (séptimo considerando); con el fin de reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Comunidad y, por consiguiente, el número de conflictos entre las mismas, es preciso exigir que las marcas registradas sean efectivamente utilizadas⁴²⁸ so pena de caducidad (octavo considerando); es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, facilitar que las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros (noveno considerando). Contexto en el cual el TJCE entiende que el concepto de uso efectivo de la marca constituye el elemento determinante del mantenimiento de los derechos de marca y que los arts. 10 a 15 de la Directiva establecen los

⁴²⁷ En el entorno andino, un color aisladamente considerado y sin configuración específica no puede registrarse como marca, pero si pueden acceder al registro los signos compuestos por dos o más colores, o los integrados por un sólo color pero delimitados por una forma específica bidimensional o tridimensional, siempre que ésta no incurra en causal alguna de irregistrabilidad. STJA de 27 de octubre de 2004, proceso 137-IP-2004.

⁴²⁸ Para entender cumplida la obligación de usar la marca, debe considerarse tan sólo a los actos de utilización de la marca que rebasan unos razonables niveles mínimos, dentro de los que destaca la venta de productos o la prestación de servicios bajo la correspondiente marca. De acuerdo con la doctrina europea la marca se entiende usada siempre que los productos que contraseña se introduzcan efectivamente en el correspondiente sector del mercado, pauta básica que es indeterminada, pueden venderse muchos o pocos ejemplares, de forma esporádica o continuada. C. Fernández-Novoa, *El sistema comunitario de marcas*, Madrid, 1995, p. 367.

requisitos materiales que deben cumplirse tanto para el mantenimiento de los derechos que el uso de la marca confiere a su titular, como para una eventual oposición a tales derechos, en particular, por falta de uso efectivo (as. C-40/01 Ansul/Ajax). Considera que el legislador comunitario quiso someter el mantenimiento de los derechos de marca al mismo requisito de uso efectivo⁴²⁹ en todos los Estados miembros, de modo que el grado de protección que se dispensa a la marca no debería variar en función de la Ley de que se trate (ass. Zino Davidoff y Levi Strauss).

Para definir el concepto de “uso efectivo”, el TJCE tiene presente que todos los Estados miembros de la Comunidad son signatarios del CUP y que es necesario que las disposiciones de la Directiva en cuestión estén en completa armonía con las de dicho Convenio (duodécimo considerando de la Directiva). En este ámbito, las prescripciones de éste Convenio relevantes, son concretamente el art. 5, parte C, aptdo. 1, se limitan a establecer, en relación con la caducidad por falta de uso, que “Si en un país fuese obligatoria la utilización de la marca registrada, el registro no podrá ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica la causa de su inacción”, pero el mismo no contiene ningún elemento pertinente que permita precisar el concepto de “uso efectivo”, cuyo alcance, por consiguiente, sólo puede resultar del análisis de las propias disposiciones de la Directiva, la cual señala que las marcas deben ser “efectivamente utilizadas so pena de caducidad”, siendo en consecuencia el uso requerido, un uso efectivo⁴³⁰, el cual para el TJCE es un uso que no debe ser simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Así, debe tratarse de un uso acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia. El “uso

⁴²⁹ El mismo concepto de “uso efectivo” se encuentra, por lo demás, en el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en sus arts. 15 y 50, como criterio de caducidad de los derechos conferidos por dicha marca.

⁴³⁰ Lo que se refuerza en las diferentes versiones lingüísticas, tales como, las versiones española (uso efectivo), italiana (*uso effettivo*) e inglesa (*genuine use*).

efectivo” de la marca supone entonces la utilización de ésta en el mercado respecto a los productos o servicios protegidos por la marca y no sólo en la empresa de que se trate. En este sentido, la protección de la marca no podría perdurar si perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios con ellas designados. Tal uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente. Uso que puede llevarlo a efecto tanto el titular de la marca como un tercero autorizado a utilizarla.

Particularmente para la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, entiende el TJCE que deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca. Pudiendo entonces estar justificado que se tenga en cuenta, en particular, la naturaleza del producto o del servicio pertinente, las características del mercado de que se trate, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca. No es pues necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente.

Por lo demás, en determinadas circunstancias, el uso de una marca puede revestir también un carácter efectivo con respecto a productos ya comercializados, para los cuales se haya registrado, y que ya no sean objeto de nuevas ofertas de venta. *Vg.* cuando el titular de la marca con la que tales productos se hayan comercializado venda piezas de recambio que formen parte de la composición o la estructura de esos productos ya comercializados y para las cuales haga un uso efectivo de dicha marca; pues tales piezas son parte integrante de esos productos y se venden con la misma marca, debe considerarse que un uso efectivo de la marca para estas piezas se refiere a los propios productos ya comercializados y permite mantener los derechos del titular respecto a estos productos. Igualmente, puede revestir tal carácter, cuando el titular

de la marca la utiliza efectivamente, en las mismas circunstancias, para productos o servicios que no forman parte de la composición o la estructura de los productos ya comercializados, sino que se refieren directamente a tales productos y que se destinan a satisfacer las necesidades de la clientela de éstos. *Vg.* operaciones de posventa, como la venta de accesorios o productos afines, o la prestación de servicios de mantenimiento y de reparación.

C) Marca renombrada

El art. 4 de la Primera Directiva en materia de marcas hace referencia a la marca que “goce de renombre”⁴³¹ y el art. 8.5 del Reglamento de la Marca comunitaria alude a la marca que “fuera notoriamente conocida”, diferencia terminológica, pero dichos artículos presentan un paralelismo en lo esencial, además, para el TJCE el elemento determinante de la protección reforzada para esta clase de marcas, se busca en el grado de conocimiento y difusión de la marca en el mercado. Por su parte, el art. 5 de la citada Directiva se refiere a los derechos conferidos sobre las marcas, artículo en el que especialmente se centra este apartado. A diferencia del art. 5, aptdo. 1, de la Primera Directiva en materia de marcas⁴³², el art. 5, aptdo. 2, no obliga a los Estados miembros a establecer en su Derecho nacional la protección que concede, ya que sólo se limita a facultarlos para establecer dicha protección. Entonces, cuando se ha hecho uso de esta facultad, las marcas de renombre pueden acogerse tanto a la protección conferida por el art. 5, aptdo. 1, de la Directiva, como a la concedida por el art. 5, aptdo. 2, de ésta. El TJCE particularmente analiza el art. 5, aptdo. 2, de la Directiva, pero indica que la interpretación que resulte de este examen es aplicable, *mutatis mutandis*, a su art. 4, aptdo. 4, letra a). Por su parte

⁴³¹ *Vid.* M. Monteagudo Monedero, *La protección de la marca renombrada*, Madrid, 1995, pp. 109 y ss.

⁴³² El grado de conocimiento en el mercado puede lograrse, por un volumen de ventas o grado de penetración significativo de la marca en el mercado, por una alta calidad y prestigio de sus productos o servicios que la doten de ese conocimiento en el mercado, aunque su volumen de ventas y grado de penetración no sean significativos. L. Barbero Checa, *Comentarios a la ley...*, *op. cit.*, p. 192.

el art. 5, aptdo. 2, de la Directiva permite conceder a las marcas de renombre una protección mayor que la que establece el art. 5, aptdo. 1, en el caso de los productos y servicios a los que se aplica, en el sentido de que puede facultarse al titular para prohibir el uso de un signo idéntico o similar a su marca para productos o servicios que no son similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, es decir, en situaciones en las que está excluida la protección conferida por el art. 5, aptdo. 1, que sólo se aplica respecto a productos o servicios idénticos o similares. En este orden de ideas, la protección reforzada se concede cuando con la utilización del signo, realizada sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos. Se trata por tanto, de una protección específica contra actos que dañan el carácter distintivo o el renombre de las marcas de que se trate (as. C-292/00 Zino Davidoff).

Concretamente considera el TJCE que el art. 5, aptdo. 2, de la Directiva no debe interpretarse exclusivamente de manera literal, sino también tomando en consideración la lógica interna y los objetivos del sistema en el que está inserto. De donde resulta que no puede hacerse de dicho artículo una interpretación que dé lugar a una protección de las marcas de renombre que sea menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares⁴³³. Téngase presente asimismo, que en la sent. Sabel, el TJCE ya excluyó una interpretación amplia, que se le había propuesto del art. 4, aptdo. 1, letra b), de la Directiva, esencialmente idéntico a su art. 5, aptdo. 1, letra b), debido a que, entre otros motivos, el art. 5, aptdo. 2, de la Directiva sólo se aplica, según su tenor literal, en caso de uso de un signo para productos o servicios no similares.

⁴³³ Esta decisión es sorprendente pero bienvenida para los titulares de marcas renombradas. Y. Madawela, "Famous Marks Protected from Dilution even absent Likelihood of Confusion", *World Intellectual Property Report*, Londres, vol. 17, febrero 2003, pp. 7 y ss.

D) Presunción de riesgo de confusión

Según el décimo considerando de la Primera Directiva en materia de marcas, la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. La protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. Es imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión⁴³⁴; el mismo constituye la condición específica de la protección. El riesgo de confusión, depende de numerosos factores y, en particular: del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (as. C-291/00, LTJ Difusión/Sadas Vertbaudet).

Remitiéndose al art. 16 del ADPIC la Comisión ha subrayado que el riesgo de confusión sólo puede presumirse entre dos signos distintivos en caso de identidad y entre los productos designados, como prevé el art. 5, aptdo. 1, letra a), de la Directiva. En su opinión, al emplear la expresión “signo idéntico a la marca”, el legislador comunitario pretendió limitar la aplicación de esta presunción a los supuestos en que el signo y la marca son exactamente iguales (as. C-291/00). Por su parte el TJCE entiende que los requisitos de aplicación del art. 4⁴³⁵, aptdo. 1, letra a), de la Directiva, esto es, que podrá denegarse o declararse la nulidad de una marca cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o servicios para los que se haya registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior, se

⁴³⁴ El concepto de “riesgo de confusión” contenido en la Primera Directiva en materia de marcas, fue interpretado por el TJCE en su sent. de 11 de noviembre de 1997, as. C- 251/95 (Puma). En este asunto, el Abogado general, para hallar la interpretación de este concepto, se enfrentó a concepciones nacionales incompatibles, dentro de las que optó por la establecida en el derecho Alemán, la que a su vez adoptó el Tribunal. G. C. Rodríguez Iglesias, “Consideraciones sobre la formación de un Derecho europeo”, *GJ*, nº 200, abril-mayo 1999, pp. 11-25.

⁴³⁵ Define las causas adicionales de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores.

corresponden sustancialmente con los del art. 5, aptdo. 1, letra a), de la misma, siendo esta última disposición la que determina los casos en los que el titular de una marca está facultado para prohibir a un tercero el uso de signos idénticos a su marca⁴³⁶. Lo que para el TJCE conlleva a que la interpretación que ha obtenido con relación al precitado apartado del art. 5, sea aplicable a dicho 4, aptdo. 1, letra a), pues según el mismo, dicha interpretación es trasladable, *mutatis mutandis*, a esta última disposición. La función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia (as. Merz & Krell C-517/99 y Arsenal Football Club); garantía de procedencia que para su efectividad requiere que el titular de la marca esté protegido contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella (as. Loendersloot C-349/95), estando tal protección garantizada por el art. 5 de la Directiva. Ahora bien, este art. 5, aptdo. 1, letra b), de la Directiva, según el TJCE, sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud entre signos y marcas y los productos o servicios designados, exista por parte del público un riesgo de confusión; a diferencia de su aptdo. 1, letra a), el cual no exige la prueba de tal riesgo para conceder una protección absoluta en caso de identidad del signo y de la marca, así como de los productos o servicios. En este contexto, el criterio de identidad de marcas debe ser objeto de interpretación restrictiva, pues la propia definición del concepto de identidad implica que los dos elementos comparados sean iguales en todos los aspectos; la protección absoluta en el caso de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que ésta se registró, garantizada por el art. 5, aptdo. 1, letra a), de la Directiva, no puede extenderse más allá de las situaciones para las que se ha previsto, en particular, a las situaciones a las que protege más específicamente el art. 5, aptdo. 1, letra b), de la Directiva. Existe así

⁴³⁶ Según el TJCE existe una correspondencia similar entre el art. 8, aptdo. 1, letra a), y el art. 9, aptdo. 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

identidad entre el signo y la marca cuando el primero reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la segunda. Percepción de una identidad entre el signo y la marca que debe apreciarse globalmente en relación con un consumidor medio⁴³⁷, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Claro está, para dicho consumidor, el signo produce una impresión de conjunto, el mismo rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los signos y las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Además, el nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (as. Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97). Teniendo presente lo cual, para el TJCE puesto que la percepción de una identidad entre el signo y la marca no es el resultado de una comparación de todas las características de los elementos comparados, algunas diferencias insignificantes entre el signo y la marca pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio. Es así como para el mismo, el art. 5, aptdo. 1, letra a) que se comenta, debe interpretarse en el sentido de que un signo es idéntico a la marca cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca o cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor medio (as. C-291/00).

⁴³⁷ A propósito de algunos aspectos que afectan al Derecho represor de la competencia desleal, particularmente en diversas sentencias recaídas en un doble ámbito, uno, relacionado con conflictos entre la normativa sobre competencia desleal y el principio de libre circulación de mercancías (vg. los casos Cassis de Dijon y Cotonelle); otro, relativo a la interpretación del Derecho derivado comunitario que prohíbe los actos de engaño (vg. Clinique, Mars) el TJCE ha entendido que el tipo de consumidor europeo es un consumidor medio bien informado y razonablemente atento y perspicaz, asimismo, que los Tribunales nacionales deberán considerar que un mensaje produce el riesgo de engaño cuando puede generar falsas expectativas en un número significativo de destinatarios, a su vez, que la apreciación del riesgo de engaño es una cuestión de Derecho, como tal revisable por el TJCE, y que es posible valorar este riesgo sólo cuando se generan falsas expectativas en un número significativo de consumidores. A. García Vidal, *El uso descriptivo de la marca ajena...*, op. cit., p. 87.

E) Publicidad y marcas

En materia de publicidad, además de la mención efectuada en el apartado relativo al agotamiento de derechos, hacer referencia en primer lugar, al uso de la marca de un tercero en anuncios publicitarios⁴³⁸, en concreto, para ofertar servicios de reparación y mantenimiento de vehículos de ocasión contraseñados con dicha marca (as. C-63/97, BMW)⁴³⁹, uso cuya calificación y legalidad se discute. El TJCE considera que el ámbito de aplicación de los aptdos. 1 y 2 del art. 5 de la Primera Directiva en materia de marcas y del aptdo. 5 del mismo, depende de la finalidad del uso de la marca, esto es, si se hace con el fin de distinguir productos o servicios como originarios de una empresa determinada o con fines distintos. Ahora bien, respecto a las particularidades del caso en cuestión, el uso de la marca se hace para distinguir los referidos productos como objeto de los servicios prestados por el anunciante. Entiende entonces el TJCE que el anunciante usa la marca, en este caso BMW, para identificar el origen de los productos que son objeto del servicio prestado y, por consiguiente, para distinguir dichos productos de otros que podrían haber sido objeto de los mismos servicios. Teniendo presente lo que, se entendió que el uso de la marca está destinado a distinguir el objeto de los servicios prestados, sean los servicios de venta, de reparación o de mantenimiento vg. de automóviles BMW. Siendo de este modo para el TJCE el uso en cuestión, un uso “en el tráfico económico” en el sentido de los aptdos. 1 y 2 del art. 5 de la Directiva, lo cual confirma el aptdo. 3 de dicha norma que menciona

⁴³⁸ Vid. C. Lema Devesa, “La CEE armoniza la regulación de la publicidad engañosa”, *ADI*, t. XX, 1984, pp. 537-540. C. Lema Devesa, “La mención de la marca ajena en la publicidad”, *La Ley*, nº 4, 1993, pp. 917-925.

⁴³⁹ Se argumentó que, en expresiones tales como, “especialista o especializado en BMW”, se utiliza la marca BMW con fines distintos de los de distinguir los productos o servicios, estando reguladas, en consecuencia, por el aptdo. 5 del art. 5 de la Primera Directiva en materia de marcas; con relación al anuncio relativo a “reparaciones y mantenimiento de BMW”, se indicó que la marca BMW no se utiliza para productos, sino como designación de un servicio para el que la marca no ha sido registrada, por lo que no sería aplicable la letra a) del aptdo. 1 del art. 5 de la Directiva. Siendo en consecuencia necesario comprobar si podría serlo la letra b) del aptdo. 1 o el aptdo. 2 del art. 5.

expresamente el uso de la marca en la publicidad⁴⁴⁰. En tal sentido, el titular de la marca puede en principio prohibir dicho uso, a menos que sea aplicable: el art. 6 de la Directiva, relativo a la limitación de los efectos de la marca, o el art. 7, relativo al agotamiento del derecho conferido por la marca. Respecto al art. 6 de la Directiva que eventualmente permitiría legitimar el uso de la marca de un tercero, el TJCE resalta su objetivo cual es, conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios en el Mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener. Teniendo presente lo cual, el TJCE ha examinado si el uso de la marca de un tercero en la publicidad podría ser legítimo⁴⁴¹, por ejemplo, en el caso de anuncios para la reparación y mantenimiento de productos, específicamente automóviles, a tenor de lo dispuesto en la letra c) del aptdo. 1 del citado art. 6, que establece que el titular no podrá prohibir a un tercero el uso de su marca para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios, siempre que este uso sea necesario y se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. Tribunal que ha indicado al respecto que el uso de la marca para informar al público que el anunciante repara y mantiene los productos que llevan dicha marca constituye un uso que indica el destino de un servicio en el sentido de la letra c) del aptdo. 1 del art. 6. Por analogía, el Tribunal entiende que se encuentra autorizado el uso de la marca de un tercero para anunciar al público la reparación y mantenimiento de productos que llevan dicha marca, en las mismas condiciones que las aplicables al caso del uso de la marca para anunciar al público la reventa de productos que llevan dicha marca. Considerando a su vez relevante al

⁴⁴⁰ Las grandes inversoras en publicidad comercial propugnan, en ocasiones logran, que la protección al derecho de marca se asemeje a la protección conferida por el derecho de autor o de patente (monopolio), buscando que se prohíba todo uso no autorizado de la marca, independientemente de su función distintiva y del riesgo de confusión para los consumidores. A. García Vidal, *El uso descriptivo de la marca ajena...*, *op. cit.*, p. 29.

⁴⁴¹ J. M. Otero Lastres: "La protección de los consumidores contra la publicidad ilícita", *ADI*, t. IV, 1977, pp. 113-128.

momento de apreciar la legalidad del uso de que se trate, si con tal uso se pretende o no obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se puede causar perjuicio. Por ejemplo, haciendo creer erróneamente al público que existe una relación entre el anunciante y el titular de la marca.

F) Publicidad comparativa

A título ilustrativo hacer referencia a un asunto en el que ha interesado la publicidad en relación con derechos de marca (as. C-44/01), en el que cobró importancia la Directiva 84/450 sobre publicidad engañosa, la cual fue modificada por la Directiva 97/55 a fin de incluir en ella la publicidad comparativa⁴⁴². Se considera publicidad comparativa toda publicidad que aluda explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por un competidor, definición que para el TJCE es amplia, ya que permite abarcar todas las formas de publicidad comparativa⁴⁴³, de manera que basta con que exista cualquier forma de comunicación que haga referencia, aunque sólo sea implícitamente, a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por éste (Toshiba Europe as. C-112/99); a su vez, la publicidad comparativa debe contribuir a demostrar de manera objetiva las ventajas de los distintos productos comparables (segundo considerando de la Directiva 97/55). Entiende además el TJCE, que el objetivo de toda publicidad comparativa consiste en distinguir las ventajas de los bienes o de los servicios ofrecidos por el anunciante en relación con los del competidor. Objetivo que precisa que el mensaje señale las diferencias entre los bienes o los servicios comparados mediante la descripción de sus principales características. Particularmente el TJCE considera que a efectos de la Directiva 84/450, no procede establecer distinciones en la regulación de los elementos de la comparación, es decir, las indicaciones relativas a la oferta del

⁴⁴² El título de la Directiva 84/450 fue adaptado en consecuencia por el art. 1, punto 1, de la Directiva 97/55.

⁴⁴³ *Vid.* J. M. Otero Lastres: "La publicidad comparativa: ¿licitud o ilicitud?", *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez*, vol. I, Madrid, 1996, pp. 935-952.

anunciante, las indicaciones relativas a la oferta del competidor y la relación entre ambas ofertas. Valga anotar que el TJCE entiende que la Directiva 84/450 procedió a una armonización exhaustiva de las condiciones con arreglo a las cuales la publicidad comparativa está permitida en los Estados miembros, implicando tal armonización que la licitud de la publicidad comparativa en toda la Comunidad debe apreciarse únicamente a la luz de los criterios establecidos por el legislador comunitario. En tal sentido, no pueden aplicarse a la publicidad comparativa por lo que respecta a la forma y al contenido de la comparación las disposiciones nacionales más rigurosas en materia de protección contra la publicidad engañosa.

Los derechos de marca tienen especial importancia en la publicidad comparativa⁴⁴⁴, por obvias razones y particularmente como se desprende art. 3 *bis*, aptdo. 1 de la citada Directiva, el cual establece que la publicidad comparativa, en lo que se refiere a la comparación, estará permitida cuando se cumplan determinadas condiciones (negativas) dentro de las que figuran que “no”: (i) dé lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor; (ii) desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor; (iii) saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las DO de productos competidores; (iv) presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos.

Concretamente el TJCE se ha pronunciado respecto a la licitud de la comparación entre productos de marcas distintas, cuando no se indican

⁴⁴⁴ Tradicionalmente se entiende que la publicidad comparativa constituye una utilización de la marca ajena en el tráfico económico, aunque desde la perspectiva del Derecho de la publicidad, esta es permitida, siempre que se efectuase de un modo leal, puesto que es un vehículo de promoción de la competencia. M. Lobato García-Miján, “La utilización de marcas ajenas en la publicidad comparativa”, *Progresos nacionales y comunitarios en la efectiva protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual*, Grupo Español AIPPI, nº 36, 2004, p. 183.

los nombres de los fabricantes, señalando que, en determinadas condiciones, la Directiva 84/450 permite que un anunciante indique en una publicidad comparativa la marca de los productos de un competidor; teniendo presente que el decimocuarto considerando de la Directiva 97/55, indica que para efectuar una publicidad comparativa eficaz puede ser indispensable identificar los productos o servicios de un competidor, haciendo referencia a la marca de éste último. Se establecen tres requisitos que deben cumplirse para que la publicidad comparativa esté permitida, estos son, (i) que la misma no dé lugar a confusión en el mercado entre las marcas del anunciante y las de un competidor, (ii) que no desacredite ni denigre las marcas de un competidor y (iii) que no saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca de algún competidor. Así, cuando el objeto o el efecto de la comparación no sea originar tales situaciones de competencia desleal⁴⁴⁵, el Derecho comunitario autoriza la utilización de la marca de un competidor. Tribunal que tiene en consideración además, que el uso de una marca de otro puede ser legítimo cuando resulta necesario para informar al público de la naturaleza de los productos o del destino de los servicios ofrecidos⁴⁴⁶, siendo la indicación de la marca de un competidor con motivo de la publicidad comparativa es una facultad del anunciante. Además, existe la posibilidad de que, en circunstancias particulares, la omisión de tal indicación en un mensaje publicitario que contenga una comparación induzca o, al menos, pueda inducir a error a las personas a

⁴⁴⁵ Vid. J. Gómez Montero y C. Lema Devesa, "Actos de competencia desleal por imitación y explotación de la reputación ajena", *Actualidad civil*, nº 3, 1995, pp. 643-654.

⁴⁴⁶ La mención de la marca dentro de los contornos de la publicidad comparativa es lícita, debiendo evitarse que se obtenga una ventaja indebida de la explotación de la reputación ajena, lo que se pondera en cada caso (as. C-272/97). La utilización de la marca ajena resulta necesaria para efectuar la publicidad comparativa –lícita- y no debe quedar relegada a supuestos marginales, no es admisible, tal uso en supuestos de publicidad engañosa, del que es un ejemplo el as. TOSHIBA (as. C-112/99), en el que el Abogado General evidencia que la presentación de la propia oferta constituiría una práctica desleal, ya que daba a entender que los productos ofertados tenían la misma calidad de los comparados. Para efectuar este análisis y delimitar la publicidad lícita de la que no lo es, se debe tener en cuenta la forma de presentación global de la publicidad controvertida y la clase de público a la que va dirigida. M. Lobato García-Miján, "La utilización de marcas ajenas...", *op. cit.*, p. 184.

las que se dirige, convirtiéndolo, por consiguiente, en engañoso. En este orden de ideas, según el TJCE en los casos en los que la marca puede condicionar de manera sensible la decisión del comprador y la comparación se refiere a productos que compiten entre sí, cuyas marcas respectivas son considerablemente distintas en cuanto a su reputación, el hecho de omitir la marca más renombrada infringe el art. 3 *bis*, aptdo. 1, letra a), de la Directiva 84/450, que establece uno de los requisitos para que la publicidad comparativa esté permitida, de donde resulta que habida cuenta del carácter acumulativo de las exigencias establecidas en el art. 3 *bis*, aptdo. 1, de la Directiva 84/450, tal publicidad comparativa está prohibida por el Derecho comunitario. Por otra parte, respecto al problema de la reproducción en el mensaje publicitario, del logotipo y de la imagen de la fachada del establecimiento del competidor, debe señalarse que, según el decimoquinto considerando de la Directiva 97/55, la utilización de la marca, del nombre comercial o de otros signos distintivos de un tercero, siempre que se haga respetando las condiciones establecidas en dicha Directiva, no vulnera esos derechos.

4. *Inventiones biotecnológicas*

A) Necesidad de armonización

Las invenciones biotecnológicas⁴⁴⁷, como se señaló, están reguladas en la UE, a través de la Directiva 98/44/CE, cuyo objeto es confiar a los Estados miembros la tarea de proteger las invenciones biotecnológicas mediante su Derecho nacional de patentes⁴⁴⁸ y en observancia de sus

⁴⁴⁷ La biotecnología, en la que interesan aspectos éticos y la protección de la biodiversidad, enfrenta aspectos tales como, la determinación de los criterios de novedad y altura inventiva, la revelación de la invención, intercambio de material reproductivo (fácil multiplicación de los genotipos). G. Cavalier Gaviria, "Estrategias de negociación internacional de la propiedad intelectual: el caso de las patentes", *Revista nacional de agricultura*, Bogotá, n° 897, diciembre, 1991, p. 199.

⁴⁴⁸ La Directiva 98/44 no establece el contenido del derecho de patente, que habrá de ser patentes nacionales o europeas, ni sus excepciones que vendrían determinadas por las leyes que las rigen. Tampoco se refiere al agotamiento, que habrá de regirse por la doctrina general. C. Otero García-Castrillón, *El comercio internacional de medicamentos...*, op. cit., p. 148.

compromisos internacionales, concretamente el TJCE ha conocido sobre un recurso de anulación (as. C-377/98) de dicha Directiva (el cual fue promovido sin éxito). En tal asunto, el demandante actuaba habida cuenta de la reacción generada en los Países Bajos contra las manipulaciones genéticas de animales y vegetales y contra la concesión de patentes sobre los productos de procedimientos biotecnológicos que pueden favorecer tales manipulaciones. La Directiva debatida distingue dentro de las invenciones relativas a los vegetales, los animales y el cuerpo humano, entre invenciones patentables e invenciones no patentables. La Directiva se adoptó, al existir un riesgo de evolución divergente, dado que las diferentes interpretaciones que cabe dar a las disposiciones pertinentes en cuanto a la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas adoptadas en los Derechos nacionales, aún cuando suelen reproducir lo dispuesto en el CPE⁴⁴⁹, pueden generar, en la práctica y en la jurisprudencia, a juicio del TJCE divergencias nefastas para el buen funcionamiento del mercado interior. Riesgo que se ha materializado en casos como la patentabilidad de las variedades vegetales y del cuerpo humano, ámbito en el que cuando se adoptó la Directiva, ya existían diferencias significativas con consecuencias considerables, entre algunos Derechos nacionales.

De este modo, la obligación de los Estados miembros de proteger las invenciones biotecnológicas mediante su Derecho nacional de patentes, pretende efectivamente evitar que se quiebre la unidad del mercado interior por el hecho de que los Estados miembros decidan de modo unilateral conceder o denegar dicha protección. Objetivo este, para cuya consecución es idónea una medida de armonización comunitaria, a más, de una renegociación de los instrumentos jurídicos internacionales como el CPE para clarificar sus normas, procedimiento este más indirecto y aleatorio. Medida de armonización comunitaria que busca precisamente reducir los obstáculos al funcionamiento del mercado interior que ponen a los Estados miembros en situaciones dispares, sea cual fuere el origen

⁴⁴⁹ Con este Convenio, así como con su Reglamento, mediante un único procedimiento europeo, se facilita la concesión de varias patentes en diversos Estados adheridos al mismo, no crea por tanto, una patente con efectos unitarios en el territorio de aquéllos. Al tiempo, establece algunas disposiciones materiales sobre el régimen de patentes, que deben respetar dichos Estados.

de dicha disparidad⁴⁵⁰. Para el TJCE si las divergencias resultan del hecho de que los conceptos recogidos en instrumentos jurídicos internacionales de los que sean partes los Estados miembros reciben una interpretación que bien es discordante o bien puede llegar a serlo, nada impide, en principio, que se adopte una Directiva para garantizar que la interpretación de tales conceptos sea común a los Estados miembros (as. C-377/98). Mecanismo que no parece incompatible con el cumplimiento por los Estados miembros de los compromisos que les incumben en virtud del CPE, ni inadecuada para alcanzar el objetivo de uniformización de los requisitos de patentabilidad de las invenciones biotecnológicas.

Por lo demás, mencionar que la Directiva 98/44, necesariamente provoca un efecto *pre-emption* sobre el poder normativo estatal, cuya intensidad varía, en atención al criterio del TJCE, en función del grado de exhaustividad de sus disposiciones, efecto que debería depender del contenido de la norma estatal que, siempre y en armonía con el principio de primacía del Derecho comunitario, deberá respetar el objetivo y finalidad de la disposición comunitaria, así como su contenido. En esta misma postura, si bien tras la entrada en vigor de la Directiva, el margen de maniobra de los Estados miembros se ha visto limitado, no quedaría excluida la posibilidad de acción externa por parte de éstos, el que deberá, en todo caso, respetar el contenido de la Directiva y no podrá obstaculizar la consecución de los objetivos de la misma⁴⁵¹.

B) Proporcionalidad de la normativa adoptada

Igualmente, se discute si la Directiva 98/44 va más allá de lo que corresponde normalmente a una medida de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, puesto que podría considerarse que crea un nuevo derecho de propiedad que se aparta en muchos

⁴⁵⁰ En los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, la Comunidad ha de intervenir sólo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puedan lograrse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción contemplada, a nivel comunitario.

⁴⁵¹ A. Cebada Romero, *op. cit.*, p. 219.

aspectos de los reconocidos por el Derecho de patentes⁴⁵². No obstante, entiende el TJCE⁴⁵³ que la Comunidad dispone, en materia de propiedad intelectual, de una competencia de armonización de las legislaciones nacionales con arreglo a los arts. 100 del TCEE (actualmente art. 94 TCE y que sería remplazado por el art. III.172 de la Constitución Europea) y 100 A del Tratado (léase 95 TCE) y puede basarse en el art. 235 del TCEE (actualmente art. 308 CEE) para crear nuevos derechos que se superpongan a los derechos nacionales⁴⁵⁴. Considera que la Directiva no tiene por objeto, ni por efecto la creación de una patente comunitaria en este ámbito, pues las patentes cuya concesión prevé la Directiva son patentes nacionales, expedidas conforme a los procedimientos aplicables en los Estados miembros y que encuentran en el Derecho nacional la base de la protección que dispensan, por tanto, no exige la elección del art. 235 del Tratado (actualmente art. 308 CE) como base jurídica; lo que no se contradice por el hecho de que las invenciones contempladas no fueran hasta entonces patentables en algunos Estados miembros, ni por la circunstancia de que la Directiva introduzca algunas precisiones y prevea ciertas excepciones al Derecho de patentes aplicable por lo que respecta al alcance de la protección dispensada.

En este orden de ideas, dado que la Directiva tiene por objetivo fomentar la investigación y el desarrollo en el ámbito de la ingeniería genética en la CE, lo que se ve favorecido por la eliminación de los obstáculos de carácter jurídico que, en el Mercado interior causan las diferencias legales y jurisprudenciales entre los Estados miembros y que pueden obstaculizar y desequilibrar tales actividades, teniendo presente que la base jurídica sobre la que debe adoptarse un acto ha de

⁴⁵² En el as. C-377/98, a juicio del demandante, la Directiva no sólo se refiere a productos hasta entonces no patentables en algunos Estados miembros como el Reino de los Países Bajos, sino que además difiere del anterior Derecho de patentes por cuanto la protección que contempla se dispensa, conforme a sus arts. 8 y 9, tanto a la materia biológica determinada, como a la obtenida a partir de dicha materia por reproducción o multiplicación, y se ve entonces limitado el derecho del titular de la patente, en favor de los agricultores, por su art. 11.

⁴⁵³ *Vid.* Dictamen 1/94, de 15 de noviembre de 1994 (Rec. p. I-5267).

⁴⁵⁴ Como fue el caso del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.

determinarse en función de su objeto principal (as. Comisión/Consejo C-155/91), el TJCE concluye que en tal sentido la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros no constituye un objetivo incidental o complementario de la Directiva, sino su propia esencia. En suma, el objetivo de la Directiva consiste en garantizar el buen funcionamiento del Mercado interior evitando, e incluso eliminando las divergencias entre las legislaciones y prácticas de los diferentes Estados miembros en el ámbito de la protección de las invenciones biotecnológicas; objetivo que según el TJCE, no hubiera podido alcanzarse mediante una acción emprendida únicamente por los Estados miembros. Más aún, el objetivo de que se trata podía lograrse de mejor forma a nivel comunitario, ya que el alcance de dicha protección tiene efectos inmediatos en el comercio doméstico y éste en el comercio intracomunitario.

C) Moralidad, orden público y dignidad humana

La inclusión de normas clásicas del derecho de patentes como denegar una patente en caso de amenaza para el orden público o la moralidad, se reconoce en concreto, en el art. 6 de la Directiva 98/44, al excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotación comercial sea contraria a los mismos, si bien reconoce a las autoridades administrativas y a los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros un amplio margen de maniobra para la aplicación de este criterio de exclusión, ello es necesario como lo ha indicado el TJCE para que sean tenidas en cuenta las dificultades concretas que puede ocasionar la explotación de determinadas patentes en el contexto social y cultural de cada Estado miembro. Se considera además que las autoridades nacionales legislativas, administrativas y judiciales, están mejor habilitadas en la comprensión de tales dificultades en el caso concreto, que las autoridades comunitarias. Tal margen de maniobra reconocido a los Estados miembros no es discrecional ni absoluto, ya que los conceptos de orden público o moralidad, se encuentran limitados por el hecho de que la explotación comercial de una invención no puede considerarse contraria al orden público o a la moralidad por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria, o

por ejemplos de procedimientos y utilizaciones no patentables (guía esta desconocida en el Derecho general de patentes, para la aplicación de los conceptos de que se trata).

También se ha analizado los derechos de propiedad industrial en relación con la dignidad humana, igualmente en el campo de las patentes biotecnológicas. El TJCE ha indicado que el respeto de la dignidad humana queda, en principio, garantizado por el art. 5, aptdo. 1, de la Directiva 98/44, que prohíbe que el cuerpo humano, en los diferentes estadios de su constitución y de su desarrollo, pueda constituir una invención patentable; por lo que a su vez, los elementos del cuerpo humano tampoco son de por sí patentables y su descubrimiento no puede ser objeto de protección. Así el TJCE entiende, por lo que respecta a la materia viva de origen humano, que la Directiva limita el Derecho de patentes de modo suficientemente estricto para que el cuerpo humano permanezca efectivamente indisponible e inalienable, garantizándose así el respeto de la dignidad humana; lo que no se encuentra vulnerado por el hecho de que se establezca la posibilidad de solicitar una patente para aquellas invenciones que asocien un elemento natural a un procedimiento técnico que permita aislarlo o producirlo con miras a su aplicación industrial, por lo que es posible que un elemento del cuerpo humano forme parte de un producto que pueda ampararse en la protección de una patente, pero no que tal elemento, en su entorno natural, sea objeto de apropiación. Aplicándose asimismo a las investigaciones relativas a la secuencia o secuencia parcial de genes humanos, toda vez que el resultado de dichas investigaciones sólo puede dar lugar a la concesión de una patente si la solicitud va acompañada, por un lado, de una descripción del método original de secuenciación que ha hecho posible la invención y, por otro lado, de una memoria sobre la aplicación industrial que se daría a dichas investigaciones, tal como precisa el art. 5, aptdo. 3, de la Directiva; de no existir dicha aplicación, no se trataría de una invención, sino del descubrimiento de una secuencia de ADN que, como tal, no es patentable. De donde resulta que la protección que otorga la Directiva, es al resultado de una actividad inventiva de carácter científico o técnico y se extiende a los datos biológicos que existan en estado natural en el ser humano, únicamente en la medida necesaria para obtener y explotar una

determinada aplicación industrial; lo que se garantiza al calificarse de contrarios al orden público o a la moralidad y, por tanto, de no patentables los procedimientos de clonación de seres humanos, los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal y las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales; lista no exhaustiva, por lo tanto, aquellos procedimientos cuya aplicación suponga una violación de la dignidad humana deben también quedar excluidos de la patentabilidad. Respecto a la integridad de la persona, derecho fundamental que es especialmente conflictivo en materias como esta, en la medida en que comprende, en el ámbito de la medicina y de la biología, el consentimiento prestado libremente y con conocimiento de causa por el donante y el receptor, según el TJCE, no cabe invocarlo en contra de una Directiva que se refiere únicamente a la concesión de patentes y cuyo ámbito de aplicación no abarca, en consecuencia, las operaciones anteriores y posteriores a dicha concesión, tanto si se trata de la investigación como del uso que se haga de los productos patentados. Máxime si el objeto de la Directiva no es sustituir las disposiciones restrictivas que garantizan, fuera del ámbito de aplicación de la misma, el respeto de determinadas normas éticas entre las que figura el derecho de las personas a disponer de sí mismas con conocimiento de causa.

D) Recursos biológicos, genéticos y conocimiento tradicional

En cuanto al art. 4 de la Directiva 98/44, que dispone que no pueden concederse patentes sobre variedades vegetales, pero sí sobre invenciones cuya viabilidad técnica no se limite a una variedad vegetal determinada, no debe considerarse una disposición contradictoria, pues una modificación genética de una variedad vegetal determinada no es patentable, pero sí puede serlo una modificación de mayor alcance que, por ejemplo, atañe a una especie. Lo que se analizó en armonía con los arts. 8 y 9 de la Directiva, los cuales no se refieren al principio de patentabilidad, sino al alcance de la protección conferida por la patente, toda vez que la protección se extiende a cualquier materia biológica obtenida por reproducción o multiplicación a partir de la materia biológica que contenga la información patentada. Así, la protección

conferida por la patente puede extenderse a una variedad vegetal, sin que, por tal razón, ésta sea patentable; lo que se ve complementado por el art. 12 de la Directiva el cual establece la regulación de un sistema de licencias obligatorias⁴⁵⁵, en aquellos casos en los que la explotación de una patente concedida sobre una invención biotecnológica vulnere un derecho de obtención vegetal anterior y viceversa.

Valga anotar adicionalmente, que el propio objeto de la Directiva, que consiste en garantizar la patentabilidad de las invenciones biotecnológicas en todos los Estados miembros, ha sido rebatido por una supuesta vulneración del principio de la participación equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, que constituye uno de los objetivos del primero. A lo que el TJCE ha respondido indicando que los riesgos que ello podría ocasionar son hipotéticos y no resultan directamente de lo dispuesto en la Directiva, sino, a lo sumo, del uso que puede hacerse de ella, pues a su juicio no se ha probado que el mero hecho de proteger invenciones biotecnológicas mediante patente tenga por consecuencia privar a los países en desarrollo de la capacidad de controlar sus recursos biológicos y de utilizar sus conocimientos tradicionales, ni favorecer el monocultivo o desincentivar los esfuerzos nacionales e internacionales de conservación de la biodiversidad. Considera además, que aún cuando el objetivo de la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, supone que tal objetivo debe alcanzarse teniendo en cuenta todos los derechos sobre dichos recursos y tecnologías. Pues bien, no se impone, como requisito para la concesión de patentes sobre invenciones biotecnológicas, que se haga constar que se han tenido en cuenta los intereses de los países de los que procedan

⁴⁵⁵ Las licencias obligatorias, cuya concesión obedece a diversos factores, pueden solucionar situaciones de abuso u otros fines de interés público sin implicar la supresión del derecho del titular de la patente. Dichas licencias, en principio pensadas, para evitar abusos del titular de la patente, también pueden otorgarse, por razones de interés público, de salud pública, para perfeccionar inventos patentados o evitar prácticas anticompetitivas, entre otras. A. M. Pacón, "Desarrollos recientes en propiedad intelectual...", *op. cit.*, p. 282.

los recursos genéticos o que existen medidas de transferencia de tecnologías; más aún, no puede considerarse que la Directiva podría constituir un obstáculo a la cooperación internacional necesaria, pues los Estados miembros deben aplicar la Directiva, con arreglo a su art. 1, apdo. 2, de conformidad con los compromisos que hayan suscrito relativos, en particular, a la diversidad biológica.

Capítulo III

PERSPECTIVA AMERICANA

I. El Mercado Común del Sur

1. Generalidades

A) Materialización del proceso

Los acuerdos de integración subregional, se adoptaron como parte de la estrategia industrializadora, por suponer una ampliación del mercado y así ofrecer mayores posibilidades para un desarrollo industrial más eficiente, a partir de la explotación de economías de alcance y de escala y de la mayor competencia. Los primeros esfuerzos de estos acuerdos se centraron en el desarrollo de áreas subregionales de libre comercio o mercado común⁴⁵⁶, con el objetivo claro de expandir el mercado y permitir un mayor desarrollo industrial. Los mercados se crearon a través de la eliminación del arancel o la creación de una tarifa preferencial entre socios, mientras se mantenían o se incrementaban las barreras hacia el resto del mundo. A lo largo del siglo XX, particularmente entre 1900 y la década de los ochenta, la historia económica de los países latinoamericanos⁴⁵⁷ se puede explicar de

⁴⁵⁶ Los acuerdos de integración regional refuerzan las reformas estructurales al implicar, en muchos casos, compromisos jurídicos basados en normas fijadas en el ámbito internacional entre los países miembros, señalando a los agentes privados, nacionales y extranjeros, que el marco institucional que se está creando es sostenible y estable. S. M. Ruesga y J. Da Silva Bichara, *op. cit.*, pp. 104 y 105.

⁴⁵⁷ El presupuesto de carácter económico, que está relacionado con los de orden político en Europa, se mitiga notablemente en América. El poder burgués que surge en los Estados europeos necesita para su consolidación la seguridad que sólo puede brindar un cuerpo sistemático de normas claras y precisas. Para controlar las riquezas y llegar a ejercer de un modo efectivo el orden económico, es indispensable

manera simplificada bajo el esquema de tres modelos de crecimiento económico: (i) primario exportador, (ii) proceso de industrialización basado en la sustitución de importaciones, (iii) neoliberal. Modelos cuyos efectos e intensidad fueron y son bastante distintos entre los diferentes países del área, diferencias en las que influyen los condicionantes internos, especialmente el tamaño y la evolución de la estructura política e institucional. Ahora bien, el proceso de crecimiento económico derivado de los modelos de desarrollo hasta la fecha puestos en marcha en la región latinoamericana, han sido altamente desequilibrados, así, la naturaleza dinámica interna de los modelos imponía restricciones al propio crecimiento económico futuro, al no generar las condiciones necesarias para un proceso de desarrollo sostenido a largo plazo.

En América las iniciativas políticas en sus dos polos, propiciaron la integración subregional, en la que Argentina y Brasil, anticipándose a los resultados de las negociaciones multilaterales que dieron origen a la OMC, tomaron medidas significativas de apertura unilateral, con reducción de las barreras arancelarias, procurando a su vez, el desmantelamiento gradual de las barreras no arancelarias. Como alternativa a la apertura unilateral, la opción por una unión aduanera se perfilaba como un medio para obtener mayores beneficios para sus participantes, que los que pueden lograr cada uno de ellos. El resurgimiento de la democracia en Argentina y Brasil, países limítrofes con sendas rivalidades y desacuerdos en sus relaciones bilaterales, propicia un acercamiento entre los mismos, con la tendencia, con fundamento en una decisión política, a fortalecer sus regímenes, a superar sus viejas diferencias y a procurar la cooperación económica, mediante la suscripción de los protocolos de integración (1986).

Bajo el modelo de desarrollo neoliberal, empieza a surgir un nuevo acuerdo de integración subregional en América Latina, el

que las reglas de juego queden fijadas de antemano. La seguridad exige la consagración de unas reglas previas, más aún cuando el éxito o el fracaso de la actividad de las personas pende de la iniciativa individual y de la aleatoriedad de las leyes del mercado. D. P. Fernández Arroyo, *op. cit.*, p. 296.

MERCOSUR⁴⁵⁸, basado en el regionalismo abierto⁴⁵⁹. En esta empresa, sus socios fundadores, con mercados de diferente tamaño y con ventajas comparativas diversas, podrían complementarse, Brasil, entre otros rubros, aportaba su gran mercado de consumo, a su vez, su capacidad industrial y tecnológica, por su parte Argentina, con un mercado menor, en ese entonces contaba en su haber, entre otros, con su producción agropecuaria y agroindustrial, su fuerza de trabajo calificada. A pesar de lo que, dos contras, las diferencias estructurales y sus problemas macroeconómicos, perjudicaban el proceso de integración propuesto⁴⁶⁰.

Con la firma, por Argentina y Brasil, del Programa de Integración y Cooperación Económica (PICE) en 1986, se empieza a materializar el proceso de integración del cono sur, a los que se les une Uruguay y Paraguay, países todos ellos que en 1991 suscriben el Tratado de Asunción, creando finalmente el MERCOSUR⁴⁶¹, que fue el resultado de un proceso de negociación sobre bases realistas, razonables, flexibles y sobre el principio de transparencia. A más de una zona de libre comercio, la integración se formula como una unión aduanera, en la que se procura una liberalización comercial hacia dentro de la región,

⁴⁵⁸ Surge en América Latina una nueva estrategia de integración, por un lado, la apertura comercial unilateral y, por otro, el resurgimiento de los nuevos esfuerzos de integración regional, entre los que se encuentran el MERCOSUR, el ALCA y las negociaciones MERCOSUR-UE. Estos procesos, aunque puedan considerarse contradictorios, son complementarios y se inspiran en la lógica de la estrategia de inserción internacional competitiva, en un mundo cada vez más abierto a las transacciones comerciales. Es lo que la CEPAL llamó Regionalismo Abierto. En este contexto el principal objetivo de los nuevos acuerdos de integración comercial es estimular el crecimiento económico a través de una mayor participación de los países en la economía mundial, pues potencian el comercio y se constituyen en factores de atracción de inversiones extranjeras. S. M. Ruesga y J. Da Silva Bichara, *op. cit.*, pp. 105 y ss.

⁴⁵⁹ Por ejemplo, en el marco de un regionalismo abierto el MERCOSUR ha intensificado sus relaciones con la UE, especialmente con España. La intensificación de los flujos comerciales y de inversión directa provocó un mayor acercamiento institucional entre los dos bloques, incluyendo la firma de acuerdos con el objetivo de alcanzar un área de Libre Comercio, llamada Asociación Interregional, entre la UE y el MERCOSUR.

⁴⁶⁰ D. Chudnovsky, "El futuro de la integración hemisférica: El MERCOSUR y la iniciativa para las américas", *Desarrollo económico*, vol. 32, 1993, pp. 1-40.

⁴⁶¹ A. Ferrer, "MERCOSUR: Trayectoria, situación actual y perspectivas", *Desarrollo económico*, n° 140, pp. 653-583.

acompañada de una coordinación de las políticas⁴⁶² macroeconómicas, sectoriales y exteriores, en la que a su vez, se tiende a la armonización normativa nacional de sus integrantes⁴⁶³, entre ellas las relativas al Derecho internacional privado, con pretensiones de ir profundizando en la integración hacia la formación de un mercado común⁴⁶⁴. Más recientemente, el 4 de julio de 2006, los Presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela suscribieron, en Caracas, el Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR, Presidentes, que, con ciertos tintes populistas, reiteraron que el bienestar de los pueblos constituye el objetivo prioritario de los gobiernos, reafirmando su voluntad de intensificar la cooperación regional como un instrumento para garantizar a todos los ciudadanos el desarrollo integral de sus países⁴⁶⁵.

B) Las bases convencionales y el esfuerzo integrador

Los Miembros del MERCOSUR se interesan por mantener sociedades democráticas, pluralistas, defensoras de las libertades fundamentales, de los derechos humanos, de la protección del medio ambiente y del desarrollo sostenible, Miembros a los que también interesa la seguridad jurídica, el combate a la pobreza y el desarrollo económico⁴⁶⁶ y social en equidad. En atención a lo cual, los objetivos primordiales del citado Tratado de Asunción, se desarrollan con la

⁴⁶² M. A., Craviotto, "MERCOSUR: Política industrial y tecnológica", *Signos universitarios: Revista de la Universidad del Salvador*, n° 28, 1995, pp. 67-70.

⁴⁶³ H. Galperin, *op. cit.*, p. 31.

⁴⁶⁴ El papel del Derecho internacional privado es muy distinto en cada uno de los niveles que pueden revestir los procesos de integración, a cuyo respecto se ha afirmado que éste sólo comienza a ser relevante a partir de la etapa del mercado común, al margen de que el proceso genere una serie de procedimientos de armonización de legislaciones, llegando a constituir un elemento imprescindible en la última fase del proceso. J. C. Fernández Rozas, "Los modelos de integración en América Latina y el Caribe y el Derecho internacional privado"..., *op. cit.*, p. 153.

⁴⁶⁵ Secretaría MERCOSUR. <http://www.guia-mercosur.com/>

⁴⁶⁶ E. Cuenca García, "Integración económica en América del Sur. El caso de MERCOSUR", *Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales*, n° 40, 2001, pp. 99-119.

finalidad de profundizar en la integración⁴⁶⁷. Desde el primer artículo del Tratado de Asunción (1991), se plantean las metas generales para crear el MERCOSUR, en el que se propone un mercado común entre sus socios⁴⁶⁸. Para el efecto estos países debían coordinar sus políticas macroeconómicas y sectoriales, las que servirían para implementar un Arancel Externo Común (AEC) para el año 1995, acompañado de un intercambio comercial libre de productos intra-región. Inicialmente, el MERCOSUR se concreta en una zona de libre comercio parcial con un AEC incompleto, en el que se excluían, al menos hasta el año 2001, bienes de capital y, hasta el 2006, bienes de informática y telecomunicaciones.

Este Tratado de Asunción, ha sido complementando, entre otros instrumentos internacionales suscritos por sus Miembros, por el Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias del 17 de abril de 1991, reemplazado por el Protocolo de Olivos⁴⁶⁹, aprobado el 18 de febrero del 2002 y vigente a partir del 2 de enero del 2004, y el Protocolo de Ouro Preto del 17 de diciembre de 1994. Éste último, establece la estructura institucional del MERCOSUR y lo dota de personalidad jurídica internacional. Dicho Protocolo termina el período

⁴⁶⁷ La integración se perfila como una finalidad, como un objetivo. MERCOSUR es un ente intermedio entre las organizaciones internacionales, basadas en el principio de la cooperación y coordinación de entidades soberanas y el Estado federal. Es una unidad creada por la voluntad política de integrar, a través de un proceso dinámico, una entidad supranacional duradera, con limitados y funcionales poderes soberanos, generados por las transferencias de derechos parciales. J. F. Duque Domínguez, "Caracterización institucional del MERCOSUR: finalidades y estructuras al servicios de una comunidad económica, jurídica y cultural", *MERCOSUR y la Unión Europea: dos modelos de integración económica*, Valladolid, 1998, p. 58.

⁴⁶⁸ Para A. Mangas Martín MERCOSUR es una organización internacional clásica que no se diferencia de los centenares de organizaciones que han existido y existen desde el siglo XIX. A. Mangas Martín, *op. cit.*, p. 79.

⁴⁶⁹ Las controversias que surjan entre los Estados Partes sobre la interpretación, aplicación o incumplimiento del Tratado de Asunción, del Protocolo de Ouro Preto, de los protocolos y acuerdos celebrados en el marco del Tratado de Asunción, de las Decisiones del Consejo del Mercado Común, de las Resoluciones del Grupo Mercado Común y de las Directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur, serán sometidas a los procedimientos establecidos en el Protocolo de Olivos. Éste, crea un mecanismo de Solución de Controversias breve, dinámico, económico y seguro. <http://www.mre.gov.py/tribunal/inicio.htm>

de transición y en el se contemplan instrumentos fundamentales de política comercial común, iniciándose una nueva etapa de consolidación y profundización en la integración, hacia un mercado único que genere un mayor crecimiento de sus economías, para lo que se valen del efecto multiplicador de la especialización, las economías de escala y el mayor poder negociador del bloque⁴⁷⁰. La unión aduanera que conforma el MERCOSUR en la que como tal existe un arancel externo común, ha generado un compromiso entre sus Miembros, reflejado en una tendencia a la normalización conjunta⁴⁷¹ de las políticas económicas nacionales (deben ser menos discrecionales y más coordinadas), asegurando conductas previsibles y no perjudiciales para los socios y especialmente para la toma de decisiones de los agentes económicos. A su vez sus signatarios pretenden reafirmar los procesos de apertura e inserción en los mercados mundiales, pues no es una fortaleza con vocación de aislamiento⁴⁷². La unión aduanera se convierte asimismo, en un incentivo para las inversiones extranjeras.

El proceso regional MERCOSUR fue relanzado en el año 2000, para lo que se pretende ahondar y forzar la unión aduanera, reconociéndose el

⁴⁷⁰ Las dificultades en la consecución, por parte de muchos países latinoamericanos, de una actuación fuerte en el contexto mundial, les impone la creación de esfuerzos integrados para defender una posición común. J. C. Fernández Rozas, "Los modelos de integración en América Latina y el Caribe y el Derecho internacional privado"... , *op. cit.*, p. 165.

⁴⁷¹ Se ha expresado que el ordenamiento jurídico del MERCOSUR es un mero derecho de la cooperación, del que también se ha señalado que se trata de un incipiente derecho para la integración. Este proceso de integración está condicionado por la ausencia de verdaderos mecanismos y procedimientos normativos que faciliten la consecución del mercado común. C. M. Díaz Barrado, *op. cit.*, p. 58.

⁴⁷² Valga resaltar que el MERCOSUR fue notificado a la OMC sobre la base de la cláusula de habilitación y no del art. XXIV GATT. Lo que respondió a una estrategia previsible tratándose de países en desarrollo, los que están autorizados a utilizar un mecanismo de control de menor exigencia. Se ha entendido que MERCOSUR cumple suficientemente con los criterios de dicha cláusula de habilitación e incluso con los del art. XXIV GATT, como lo evidencian los primeros años de este proceso, en los que se produjo un fenómeno de doble creación de comercio, la expansión del comercio a través de la mayor participación del MERCOSUR en el comercio mundial y el considerable aumento de inversiones en la zona. C. Espósito, "El MERCOSUR entre el regionalismo y el multilateralismo", *Iberoamérica ante los procesos de integración, Actas de las XVIII jornadas de la AEPPDIRI*, Madrid, 2000, pp. 80, 81.

papel que tienen la convergencia y la coordinación macroeconómica para profundizar en la integración, entre ellas, la adopción de políticas fiscales y monetarias tendientes a estabilizar los precios. Igualmente, se prioriza el tratamiento de temáticas, tendientes a alcanzar la meta: el Mercado Común del Sur, tales como, acceso al mercado; agilización de los trámites en frontera (plena vigencia del Programa de Asunción); incentivos a las inversiones, a la producción, a la exportación, incluyendo las Zonas Francas, admisión temporaria y otros regímenes especiales; Arancel Externo Común; defensa comercial y de la competencia; solución de controversias; incorporación nacional de la normativa MERCOSUR; fortalecimiento institucional; relaciones externas. Temas a cuyo avance ha contribuido el Protocolo de Olivos de Solución de Controversias.

C) Punto de referencia

El MERCOSUR se presenta como un enfoque regionalista⁴⁷³, con esperanzas y objetivos que superan el libre comercio y que se enmarcan, desde una óptica más globalista, en una diversificación de las relaciones internacionales comerciales, cuyos socios intentan impulsar más allá de la región a la que pertenecen⁴⁷⁴. La alternativa MERCOSUR⁴⁷⁵ ha sido contextualizada como un nuevo punto de referencia para los países latinoamericanos y como opción a los TLC que propone EE UU, concretamente, diversos sectores del primero rechazan la concreción del ALCA⁴⁷⁶, pues ven con mejores ojos acuerdos comerciales con la UE⁴⁷⁷.

⁴⁷³ El modelo seguido es el de integración regional, por el que sus Miembros, en un plano de igualdad, pretenden mediante su política de interacciones, objetivos comunes. J. F. Duque Domínguez, *op. cit.*, p. 31.

⁴⁷⁴ J. Briceño Ruíz, *op. cit.*, p. 397.

⁴⁷⁵ La tendencia hacia la subregión se liga a intentos de integración económica o política. Al parecer lo que se muestra difícil y genérico o superficial en un ámbito muy extendido, eventualmente podría ser realizable y ganar en concreción y en profundidad si los resultados de la tarea se limitan a una zona específica. La existencia de intereses comunes y de una realidad más o menos homogénea, aumenta las posibilidades de surgimiento de empresas de estas características. D. P. Fernández Arroyo, *op. cit.*, p. 261.

⁴⁷⁶ D. Chudnovsky, *op. cit.*, pp. 504-505.

El MERCOSUR no es en esencia un proceso antineoliberal, más bien se acerca al regionalismo abierto, modelo éste, con defensores de las élites empresariales de Brasil, la que rechaza una apertura indiscriminada, que eventualmente los conduzca a la quiebra como ha ocurrido con otros países de la zona, así, aferrándose a un nacionalismo económico, más que a otra opción alterna al neoliberalismo, el cono sur se ha vuelto bastante detractor de las propuestas promovidas por EE UU⁴⁷⁸, principalmente, al proceso ALCA⁴⁷⁹.

El MERCOSUR está enmarcado, de forma general, en el conocido como regionalismo abierto⁴⁸⁰, en el que se liberalizaran los mercados de sus Miembros. Este proceso de integración subregional se constituye mediante la formalización de Tratados de los regulados por el Derecho internacional público y no contiene, en ninguno de los Acuerdos ni Protocolos, disposiciones que indiquen como deben ser incorporados dichos instrumentos en el Derecho interno de cada uno de sus Estados parte. En consecuencia, la solución respecto a la validez interna del Derecho primario del MERCOSUR se busca en las prescripciones y jurisprudencia de los respectivos ordenamientos nacionales de los Estados parte, referidos a la aplicabilidad interna del Derecho internacional público. En el marco institucional, se encuentran entes como el Consejo del Mercado Común (CMC), Grupo Mercado Común (GMC), Comisión del Comercio del MERCOSUR (CCM), Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC), Foro Consultivo Económico Social (FCES), Secretaría Administrativa del MERCOSUR (SAM)⁴⁸¹, Tribunal Permanente de Revisión del MERCOSUR. Destacan los dos primeros, el CMC como órgano legislativo y, el GMC como ejecutivo, cuyas decisiones vinculan a los países parte⁴⁸², en cuanto al Tribunal

⁴⁷⁷ D. del Noronho Goyos, "Brasil, MERCOSUR and the FTAA, Legal and Strategic Considerations", *UNISA Latin American Report*, vol. 13, 1997, p. 6

⁴⁷⁸ P. Da Motta Veiga, "El MERCOSUR y el proceso de construcción del ALCA", *Integración y comercio*, vol. 1, n° 3, septiembre-diciembre 1997, p. 16.

⁴⁷⁹ J. Briceño Ruíz, *op. cit.*, p. 402.

⁴⁸⁰ L. Valls Pereira, "MERCOSUR y ALCA: Principales temas de debate", *Contribuciones*, n° 4, 2001, p. 70.

⁴⁸¹ J. F. Duque Domínguez, *op. cit.*, pp. 40 y ss.

⁴⁸² En el MERCOSUR se habla de decisiones y de su obligatoriedad para sus Miembros, sin embargo éstas no generan efecto directo, ni se imponen sobre el

Supranacional, éste se estructura en dos niveles (primera instancia y Tribunal de Revisión), con sede en Asunción (Paraguay), mencionar que el mismo es competente para resolver, disputas entre sus Miembros, incluyendo las que versen sobre propiedad intelectual, sin embargo, está conformado por árbitros, a diferencia de lo que ocurre en la UE⁴⁸³ y en la CAN, cuyos respectivos Tribunales, están integrados por jueces. El MERCOSUR también cuenta con una Comisión de Propiedad Intelectual dentro del SGT-7, dentro de la cual se abordan los diversos temas de Propiedad Intelectual.

La estructura institucional es más bien débil para los objetivos propuestos en la subregión⁴⁸⁴, sin embargo, y a pesar de sus carencias institucionales y su carácter flexible, desde el punto de vista económico, el MERCOSUR es reconocido como uno de los procesos de integración⁴⁸⁵ más importante de Latinoamérica⁴⁸⁶. Una de las diferencias de los países que lo integran, con los países del entorno que le son ajenos, la constituye una menor dependencia del mercado

Derecho interno, no entran en vigor hasta que en todos y cada uno de ellos no se hayan adoptado medidas internas para asegurar su cumplimiento, por lo que no existe un verdadero Derecho comunitario. A. Mangas Martín, *op. cit.*, p. 82.

⁴⁸³ La estructura institucional del MERCOSUR se acerca más a la idea de cooperación interestatal que al concepto de integración propio de la UE, en la que sus Miembros son conscientes que ceden parcelas importantes de su soberanía a favor de la misma. Diferencias de grado que se acentúan, dada la ausencia en el MERCOSUR de un verdadero Tribunal judicial supranacional, que interprete y aplique las normas comunitarias, más aún cuando se reconoce que el alto grado de integración del mercado comunitario europeo se debe en buena parte al TJCE, quien ha desarrollado una interpretación extensiva de las libertades de circulación, con resultandos probablemente impensables. J. M. Sánchez Felipe, "La eliminación de las barreras arancelarias y el arancel aduanero común", *MERCOSUR y la Unión Europea: dos modelos de integración económica*, Valladolid, 1998, p. 363.

⁴⁸⁴ Téngase en cuenta que, a diferencia de lo que ocurre en la región europea, el MERCOSUR no se configura como una organización supranacional, siendo su naturaleza típicamente intergubernamental; la toma de decisiones corresponde a órganos políticos, al tiempo, su ordenamiento jurídico posee la particularidad de que sus normas no sólo no tienen aplicación directa, sino que no existen mecanismos para asegurar su aplicación uniforme. J. C. Fernández Rozas, "Los modelos de integración en América Latina y el Caribe y el Derecho internacional privado"..., *op. cit.*, p. 173.

⁴⁸⁵ R. T. Tabaré Vera, "Los procesos de integración en América Latina: El caso del MERCOSUR", *ICE*, n° 790, 2001, pp. 107-118.

⁴⁸⁶ A. Hidalgo Capitán, *op. cit.*, p. 203.

norteamericano en relación con el destino de sus exportaciones⁴⁸⁷. Por lo demás, a pesar de la importancia del comercio del MERCOSUR, ha sido complejo articular en la subregión los intereses de los países que lo conforman, lo que ha dificultado la materialización del proyecto común que desde hace varios años han emprendido.

2. Instrumentos normativos para la protección intelectual

A) Tratado constitutivo

Uno de los intereses con los que se funda el MERCOSUR es la armonización⁴⁸⁸ de las legislaciones internas en las áreas pertinentes⁴⁸⁹, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración⁴⁹⁰. En el Tratado de Asunción no se menciona nada respecto a la protección de la propiedad intelectual, pero puede inferirse que dadas las perspectivas de profundizar en la integración, la armonización de la materia intelectual es pertinente, más aún, cuando dentro de los objetivos de este Tratado se encuentran acelerar los procesos de desarrollo económico con justicia social, a la vez que preconiza que sus Miembros están convencidos de la necesidad de promover el desarrollo científico tecnológico de los Estados Partes y de modernizar sus economías para ampliar la oferta y la calidad de los bienes y servicios disponibles a fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, lo que en cierta forma hace referencia a la necesidad de una protección semejante de los

⁴⁸⁷ L. Valls Pereira, *op. cit.*, p. 69.

⁴⁸⁸ Por ejemplo en las Comunidades Europeas, la labor codificadora en torno al Derecho internacional privado, debe vincularse al proceso general de armonización de legislaciones, en la medida necesaria para el funcionamiento del Mercado común, previsto en el TCE. J. C. Fernández Rozas, "Los modelos de integración en América Latina y el Caribe y el Derecho internacional privado"..., *op. cit.*, p. 159.

⁴⁸⁹ Con la armonización se pretende el fortalecimiento del proceso de integración. El dinamismo del Mercado del Sur se condensa en un conjunto de normas y de instituciones jurídicas, centradas en la integración y la solución normativa de los conflictos de intereses surgidos de este proceso. J. F. Duque Domínguez, *op. cit.*, p. 57.

⁴⁹⁰ Vid. A. Pérez Ureña, "La experiencia europea en materia de propiedad industrial", *MERCOSUR y la Unión Europea: dos modelos de integración económica*, Valladolid, 1998, pp. 307-316.

multicitados derechos intelectuales en los países del cono sur. Al tiempo, el Tratado de Asunción establece que para posibilitar la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países parte deben eliminarse, entre otros, las restricciones para-arancelarias a la circulación de mercancías y cualquier otra medida equivalente⁴⁹¹, obstáculos entre los que bien puede enunciarse las diferencias nacionales en la protección de los derechos en cuestión⁴⁹², además, los intercambios intra-zona pueden verse negativamente afectados, en determinados casos, como ocurre en materia intelectual, por la ausencia de regulación, o la existencia de una legislación defectuosa⁴⁹³.

De otro lado, hacer breve referencia al Protocolo de Defensa de la Competencia del MERCOSUR⁴⁹⁴, aprobado por la Decisión 18/96 de la CMC, cuyo objetivo, es establecer un sistema de defensa de la competencia propio de la subregión que coexistirá con los Derechos internos a este respecto de los Estados parte, lo que igualmente acontece en la UE. Este Protocolo tendría cierta relación con los derechos intelectuales, establece disposiciones que han de ser aplicadas a los actos realizados por personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, u otras entidades, que tengan por objeto producir, o que hayan

⁴⁹¹ MERCOSUR ha dado gran relevancia a la efectiva reacción frente a las barreras no arancelarias al comercio. Para el efecto, por ejemplo existe en el mismo un Comité encargado de analizar y armonizar los estándares nacionales de producción. C. Espósito, *op. cit.*, p. 81.

⁴⁹² A. Bercovitz, "Las marcas y los derechos de propiedad industrial en el mercado único", Navarra, Madrid, 1996, pp. 36 y ss.

⁴⁹³ P. Palazzi, "Comercio electrónico y MERCOSUR", *REDI*, nº 5, diciembre 1998.

⁴⁹⁴ El Tratado de Asunción, a diferencia de lo que acontece en la UE, no contemplaba ninguna disposición concreta relativa a la defensa de la competencia, aunque la misma se infería de un compromiso genérico de coordinar las políticas nacionales de sus Miembros, con la finalidad de elaborar normas comunes sobre competencia comercial. Interés que se materializa en el Protocolo de Fortaleza de Defensa de la Competencia, cuya normativa se justifica en su propio texto, por razones como que el crecimiento equilibrado y armónico de las relaciones comerciales intra-zona, así como el aumento de la productividad de las empresas establecidas en los Estados parte, dependen en gran medida de la consolidación de un ambiente concurrencial en el espacio integrado al que pertenecen. L. A. Velasco San Pedro, "La defensa de la competencia en la Unión Europea y en el MERCOSUR", *MERCOSUR y la Unión Europea: dos modelos de integración económica*, Valladolid, 1998, p. 183.

producido un efecto sobre la competencia⁴⁹⁵ en el MERCOSUR y que afecten el comercio entre sus Miembros. Dentro de las infracciones contempladas en este Protocolo figuran, todas aquellas conductas que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia⁴⁹⁶ o el acceso al mercado o que constituyan abuso de posición dominante en el mercado y que afecten el comercio entre sus Miembros. Para el efecto, son la CCM y la CDC las competentes para su aplicación. A diferencia de lo que ocurre en la UE, en el Protocolo no se sistematizan o categorizan las conductas anticompetitivas, pues todas ellas reciben un tratamiento unitario de carácter prohibitivo. Ahora bien, dada la experiencia europea, tal tratamiento unitario probablemente no sea el más adecuado, ya que podría ser conveniente determinadas conductas que objetivamente benefician a la competencia y, en su caso, al Mercado común, claro está, la aplicación coherente del sistema adoptado en el MERCOSUR debería conducir, siguiendo el ejemplo de EE UU, a la aceptación de la *rule of reason*, que abre la posibilidad de examinar y valorar la actuación restrictivas, y determinar, previo el balance de beneficios y perjuicios, si la restricción puede ser beneficiosa o necesaria para la propia competencia, la economía o el mercado en general⁴⁹⁷.

B) Protocolos de armonización

En el MERCOSUR dada la problemática planteada por la libre circulación de bienes y servicios, ante la disparidad de regímenes jurídicos de protección de la propiedad intelectual de cada uno de los países de la subregión, y habida cuenta de la concreción de nuevos términos de protección de los derechos intelectuales en sede de la OMC,

⁴⁹⁵ Vid. R. A. Etcheverry, "Derecho de la competencia y MERCOSUR. Visión desde Argentina", *MERCOSUR y la Unión Europea: dos modelos de integración económica*, Valladolid, 1998, pp. 193 y ss.

⁴⁹⁶ Téngase presente por ejemplo, que en los supuestos de competencia prohibida, la prohibición es el desarrollo de la actividad económica concurrencial, sean cuales sean los medios que se utilicen, aunque se realice la competencia con toda corrección. H. Baylos Corroza, *Tratado de Derecho industrial*, Madrid, Civitas, 1978, p. 310.

⁴⁹⁷ L. A. Velasco San Pedro, *op. cit.*, p. 185.

se buscó implementar un sistema de armonización, principalmente en materia de marcas. Sistema que tendría que ser implementado por los países parte del MERCOSUR en su correspondiente Derecho interno. Al efecto se elaboró un documento tendiente a reducir las diferencias existentes en la materia, que también tuvo presente los intereses de los países parte. Consecuente con el Tratado de Asunción, en agosto de 1995, el CMC aprobó entonces lo que viene a constituir el Protocolo de Armonización de Normas y de Procedimiento sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, fundado entre otros, en el art. 13 de dicho Tratado de Asunción, la Decisión n° 4/91 de la CMC, la Resolución n° 39/94 del GMC. Se adopta, teniendo presente las disposiciones del CUP y el ADPIC⁴⁹⁸, por la necesidad de promover una protección efectiva y adecuada de los derechos de propiedad intelectual en relación con tales materias, para lo que pretende establecer reglas y principios que sirvan para la protección efectiva de estos derechos. Este Protocolo fue ratificado por Paraguay el 1° de agosto de 1996 y por Uruguay el 14 de diciembre de 1998. En el caso de Brasil, la ratificación no se ha producido, lo que se atribuye a un problema político en el contexto de la NMF, por su parte, Argentina, ha solicitado nuevas negociaciones dado que no está dispuesta a modificar su sistema de oposiciones.

El Protocolo en cuestión reconoce la necesidad de promover una protección efectiva y adecuada a los derechos de propiedad intelectual, así como la necesidad de garantizar que su ejercicio no represente en sí mismo una barrera al comercio legítimo, lo que también busca el ADPIC. Para ello, pretende el establecimiento de reglas y principios que sirvan para orientar la acción administrativa, legislativa y judicial de sus signatarios, así como para la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, reglas y principios que deben ser coherentes con las normas de instrumentos multilaterales preexistentes, dentro de los que el propio Protocolo destaca, el CUP (Acta de Estocolmo-1967) y el ADPIC. El

⁴⁹⁸ Vid. C. M. Correa, "Instrumentación del Acuerdo TRIPS en Latinoamérica. Armonización vs. diferenciación de los sistemas de propiedad intelectual", *Temas de Derecho industrial y de competencia. Propiedad Intelectual en el GATT*, Buenos Aires, 1997, pp. 95-130.

artículo primero del Protocolo de referencia define la naturaleza y alcance de las obligaciones de sus signatarios, en el sentido de que deben asegurar, como mínimo, la protección que se deriva de los principios y normas enunciados en el mismo, aunque tales Miembros, están facultados para conceder una protección más amplia, que no le sea contraria. En sus normas figura, como ya es de tradición en el ámbito intelectual, el principio de trato nacional, en virtud del que, cada Estado parte concederá a los nacionales de los demás Estados parte un tratamiento no menos favorable que el que concede a sus propios nacionales en cuanto a la protección y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en las materias que regula el Protocolo. Éste Instrumento internacional también contempla una dispensa de legalización y traducción de la documentación y firmas en los procedimientos relativos a las referidas modalidades industriales⁴⁹⁹.

En cuanto a la protección de los derechos intelectuales, el art. 22 del Protocolo establece la obligación de los Estados parte, de implementación de medidas efectivas para reprimir la producción y el comercio de productos piratas o falsificados, a su vez, el art. 23 llama a éstos a la cooperación, para examinar y dirimir dificultades inherentes a la circulación de bienes y servicios en el mercado de la región, que resulten de cuestiones relativas a la propiedad intelectual. El Protocolo en comento, de acuerdo al procedimiento para su ratificación, establecida en los arts. 26 y 28, es un tratado de Derecho internacional público, sujeto a las consideraciones precedentemente vertidas, eso significa que en algunos de los países se podrá exigir ante los tribunales locales, mientras que en otros no. La ejecutibilidad o invocabilidad del Protocolo por un Estado o un particular frente a otro Estado, en caso de ese último país Miembro no lo respetara, aplicara o implementara, se llevará a cabo conforme a lo establecido en el art. 25 del Protocolo, es decir mediante las negociaciones directas, y si estas fracasaran mediante los mecanismos de solución de controversias vigentes en el

⁴⁹⁹ M. Vitthaus y M. Goupil, "El derecho de propiedad industrial comunitario en el MERCOSUR: los primeros pasos", *Revista del Derecho privado y comunitario*, n° 10, enero 1996, pp. 437 y ss.

MERCOSUR⁵⁰⁰. No obstante, téngase presente que ciertos principios de Derecho internacional público, *vg. pacta sunt servanda*, estarían obligando a los Miembros del MERCOSUR a cumplir con el objeto y fin del Protocolo. Por lo demás, aunque el Protocolo sea ratificado por todos los Miembros del MERCOSUR; sería insuficiente para proteger la propiedad intelectual, y su interacción con la libre circulación de mercancías en la región, además, en relación con el TLCAN y la CAN, la normativa que se recoge en el citado Protocolo es ciertamente exigua.

De otro lado, simplemente mencionar el Protocolo de Armonización de Normas en Materia de Diseños Industriales, de 10 de diciembre de 1995, que únicamente ha sido ratificado por Paraguay y Argentina, con el que, al igual que el ya citado Protocolo de Armonización de Normas y de Procedimiento sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, se pretende reducir las asimetrías entre las legislaciones de sus Estados parte, sólo que esta vez en materia de diseños industriales, y así facilitar las relaciones comerciales y la libre circulación de mercancías en la subregión. Dichos Estados, en virtud del Protocolo en materia de diseños, deben garantizar una protección mínima, dentro del marco del ADPIC y del CUP. Además, resaltar que los Miembros del MERCOSUR están obligados por el art. 19 del Protocolo en comento, a prever en sus legislaciones medidas judiciales efectivas y eficaces, en la esfera civil y penal, entre las que figuran las medidas cautelares, contra cualquier infracción a los derechos relativos a los diseños industriales. En lo que a las controversias se refiere, que surgieren entre los Estados parte en relación con la aplicación, interpretación o incumplimiento, del Protocolo, dispone (art. 22) que las mismas serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas directas, y de no llegarse a un acuerdo o este fuera parcial, se aplican los procedimientos previstos en el sistema de

⁵⁰⁰ Para la resolución de las controversias que surjan entre los Estados parte, en relación con la aplicación, interpretación o incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Protocolo, éste establece que las mismas serán resueltas mediante negociaciones diplomáticas directas, y en el caso en que tales negociaciones no resulten en un acuerdo o si el conflicto fuera solventado parcialmente, se aplicarán los procedimientos previstos en el sistema de solución de controversias vigente en el MERCOSUR

solución de controversias vigentes en el MERCOSUR⁵⁰¹. Los Estados parte de la subregión buscan entonces reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de bienes y servicios en el territorio subregional, para lo que reconocen la necesidad de promover una protección efectiva y adecuada a los derechos de propiedad intelectual, en este caso, en materia de diseños industriales, necesidad que deben compatibilizar con la garantía de que el ejercicio de tales derechos no represente en sí misma una barrera al comercio legítimo.

Finalmente, poner de manifiesto que dentro del MERCOSUR, la Comisión de Propiedad Intelectual integrante del Subgrupo de Trabajo N° 7 “Industria”, denominado SGT-7 se encuentra negociando y trabajando en dos protocolos: i) “Protocolo de Principios Básicos y Reglas Generales en Materia de Propiedad Intelectual” donde se están eliminando corchetes en los puntos en que existe consenso de las delegaciones; ii) “Protocolo de Armonización de Normas en Materia de Indicaciones Geográficas”. Al respecto existen propuestas presentadas por los Miembros del MERCOSUR que sirven como base para discusión, consenso y avance en dichos temas.

3. Algunos aspectos relativos a la armonización regional

A) Principal materia regulada: las marcas

De acuerdo con el art. 4 del Protocolo de Armonización de Normas y de Procedimiento sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen, las partes, en lo posible, establecerán la dispensa de legalización de documentos y firmas, previsión normativa que es tomada del Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), administrado por la OMPI. La definición de marca es bastante similar a las de otros instrumentos de su

⁵⁰¹ Los sistemas de solución de controversias se estipulan en los procesos de integración, como un elemento necesario para que se desarrolle con intensidad el proceso. El establecimiento de una clase u otra de tales mecanismos, puede evidenciar el grado de integración, el diseño general al que responde, así como la efectividad y uniformidad de su ordenamiento jurídico. C. M. Díaz Barrado, *op. cit.*, p. 59.

especie, concretamente a la contenida en el TLCAN y, la del ADPIC⁵⁰², entendiendo como tal, a cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el comercio productos o servicios, pudiendo cada Parte exigir, como condición de registro, que el signo sea visualmente perceptible (lo que podía excluir a las marcas sonoras y olfativas); pudiendo constituir marca, entre otros, las palabras de fantasía, nombres, seudónimos, lemas comerciales, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampas, orlas, líneas y franjas, combinaciones, disposiciones de colores⁵⁰³, y la forma de los productos, de sus envases o acondicionamientos, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios⁵⁰⁴ (enumeración que no es taxativa). Este Protocolo obliga a las partes a proteger las marcas de servicios, al tiempo preceptúa que la naturaleza del producto o servicio no podrá impedir el registro de una marca, igualmente, sus Estados parte están obligados a legislar sobre las marcas colectivas, Estados a los que permite, según su criterio, regular las marcas de certificación.

⁵⁰² E. Salis, "El protocolo de marcas del Mercosur y el sistema de marcas argentino", *Temas de Derecho industrial y de la competencia*, n° 3, 1999, pp. 213-240.

⁵⁰³ En el entorno comunitario europeo se ha expresado por ejemplo, que los colores considerados en abstracto, pueden llegar a ser aceptados en el comercio en el sentido del art. 4 del Reglamento de Marca comunitaria, en tanto que característica distintiva y comercial independiente. El art. 7 aptdo. 1, b) del Reglamento, que establece que se denegará el registro de las marcas carentes de carácter distintivo, no hace distinción alguna entre las diversas categorías de marcas. Por lo tanto no procede aplicar criterios más rigurosos o imponer requisitos más estrictos al apreciar el carácter distintivo de marcas como, por ejemplo las de color, que las que se imponen a otras categorías de marcas (STPICE de 7 de febrero de 2002, T-88/00). Tampoco pueden ser menos estrictos.

⁵⁰⁴ Los medios o locales de expendio de los productos o servicios son comúnmente conocidos con su nominación en lengua inglesa, cual es, *Trade dress*, como los ha venido a denominar la doctrina y jurisprudencia de EE UU. Vg. sent. de la Corte Suprema de dicho país, que enfrentó a Two Pesos contra Taco Cabana. La protección de esta clase de marcas procura englobar la estructura arquitectónica de los establecimientos comerciales, que generalmente se reproduce en los almacenes de cadena, en las franquicias. Si bien entran en juego otras modalidades intelectuales como los derechos de autor del arquitecto del local, lo cierto es que lo que debe evaluarse en relación con si se protegen o no mediante marca, es el grado de distintividad alcanzado por el estilo comercial del medio o local de expendio de productos o servicios. Vid. G. Martínez Medrano y G. Soucassee, "Armonización de la propiedad industrial en el MERCOSUR", *ADI*, t. XXI, 2000, pp. 120 y ss.

En cuanto al derecho de prioridad, en condiciones normales, el primero que presenta una solicitud de marca, en quien tiene derecho a ellas (*first to file*). Ahora bien, el art. 8 del Protocolo en comento, titulado “Prelación para el registro de una marca”, tiene la particularidad de establecer una excepción, para el caso en el que ese derecho de prioridad sea reclamado por un tercero que la haya usado de forma pública, pacífica y de buena fe, en cualquier Estado del MERCOSUR, por un plazo mínimo de seis meses, claro está, bajo la condición de que cuando formule la correspondiente impugnación solicite el registro de su marca (alternativa que tiene su origen en la legislación de Brasil). Si bien tal art. 8 acoge el sistema atributivo (la propiedad de una marca se adquiere por su válido registro, como se observa, el mismo incorpora tintes del sistema declarativo, lo que puede ser conflictivo.

De acuerdo con el Protocolo, art. 9, los Estados parte del MERCOSUR deben fundar las prohibiciones de acceso a registro en causales absolutas y cuando afectan derechos de terceros. Prohibiciones respecto de las que llama la atención, aquella que indica que no podrán acceder a registro los signos ofensivos a las personas vivas o muertas o a los credos, al igual que la referida a la posibilidad de declarar nulos los registros de marcas que hayan sido solicitadas de mala fe que afecten comprobadamente derechos de terceros. Además, se prohíbe el registro de un signo que imite o reproduzca, total o parcialmente, una marca, cuando de un lado, el solicitante evidentemente no podía desconocer como perteneciente a un titular establecido o domiciliado en cualquier de los Estados Partes y, de otro, sea susceptible de causar confusión o asociación con la prioritaria.

En relación con las marcas notorias el Protocolo extiende expresamente la protección que dispensa el art. 6^{bis} del CUP, *mutatis mutandis*, a los servicios (como lo hace el ADPIC⁵⁰⁵), a su vez indica

⁵⁰⁵ El CUP otorga protección a las marcas notoriamente conocidas y no registradas. Generalmente la doctrina es pacífica en cuanto a su interpretación. En virtud de ella los países unionistas, se obligan a proteger en sus territorios una marca que sea notoriamente conocida en los mismos, aunque tal marca no esté registrada en tales países, frente al registro y uso de una marca posterior que se preste a confusión con aquélla. La protección conferida está sujeta al principio de especialidad. La notoriedad de la marca le otorga idéntica protección que si estuviera registrada. El ADPIC se refiere a las marcas notoriamente conocidas en su art. 16.3,

que para determinar la notoriedad de una marca se tomará en cuenta factores como el conocimiento del signo en el sector de mercado pertinente, incluso el conocimiento en el Estado parte en que se reclama la protección, adquirido por el efecto de una publicidad del signo, debiendo asegurar sus Miembros, una protección reforzada, más allá del principio de especialidad, y teniendo presente el principio de territorialidad, asimismo, se protege las marcas de los nacionales de los Estados parte que hayan alcanzado un grado de conocimiento excepcional (marca renombrada), siempre que haya posibilidad de perjuicio.

La vigencia y renovación de la marca se regula en el art. 10 del referido Protocolo, el que establece una vigencia inicial de 10 años contados desde la fecha de concesión del correspondiente registro, período que puede renovarse sucesivamente, por períodos iguales de 10 años, prórroga para la que los Estados parte no pueden exigir que la marca de que se trate se encuentre en uso. Los derechos conferidos por el registro de la marca, son bastante amplios, tal y como se desprende del art. 11 del Protocolo, otorgándose al titular de una marca registrada, obviamente el derecho a su uso exclusivo, concediendo un *ius prohibendi* a tal titular que le faculta a impedir el uso en el comercio de un signo idéntico o similar la marca para cualesquiera de los productos o servicios, siempre y cuando tal uso pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro (como hipótesis que va más allá de la mera confundibilidad entre signos); o un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva (incorpora la teoría de la dilución⁵⁰⁶) o del valor comercial de la marca,

respecto al cual la doctrina prácticamente coincide en que otorga protección más allá de la regla de la especialidad, al tiempo que es requisito insoslayable para conceder la protección reforzada, que la marca esté registrada. Para algunos autores en dicho artículo se contempla la protección de las marcas renombradas. L. Barbero Checa, *Comentarios a la ley...*, op. cit., pp. 188 y ss.

⁵⁰⁶ En el Derecho norteamericanos se define la dilución como la pérdida de la capacidad que posee una marca famosa de identificar y distinguir productos o servicios, independientemente de la presencia o ausencia de riesgo de confusión, error o engaño. Lo que busca la teoría de la dilución es impedir que la marca ya no evoque un origen único, la pérdida gradual del poder distintivo la sufrirá una marca sea notoria o no, aunque lo lógico es que la protección se otorgue de forma

o de un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular. Los derechos conferidos al titular de una marca no son absolutos, se encuentran limitados, por ejemplo, cuando se faculta a un tercero a usar su nombre o dirección, aunque ellos sean idénticos o similares a marcas registradas, claro está, siempre y cuando dicho uso se enmarque dentro de las reglas de la buena fe y no origine confusión acerca del origen empresarial del producto o servicio de que se trate, uso de la marca ajena que también se permite en los casos en que sean usadas como indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus producto o servicios, como por ejemplo, con relación a piezas de recambio o accesorios (art. 12 del Protocolo). El Protocolo regula expresamente la figura del agotamiento del derecho de distribución, en su art. 13, de acuerdo con el cual el registro de una marca no podrá impedir la libre circulación de los productos contraseñados con la misma marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo, disposición ésta bastante amplia, por lo que no parece que esté limitada a operar únicamente en el territorio de la región MERCOSUR, sino más bien todo lo contrario, es decir, podría decirse que admite el agotamiento internacional⁵⁰⁷.

Destacan además, los arts. 15 y 16 del Protocolo, el primero relativo a la cancelación del registro por falta de uso de la marca, reserva a los Estados parte la posibilidad de acoger o no la caducidad de la marca por falta de uso, ahora bien, en el evento en el que el Estado parte que prevé en su derecho interno la obligación de uso de la marca, deberá conceder un periodo de gracia (para evitar la cancelación) de no uso de la marca durante los cinco años precedentes a la fecha a en que se inicie la acción de cancelación, plazo este superior al mínimo establecido en el ADPIC. Al tiempo, respecto al uso resalta, que el mismo puede acreditarse con el

excepcional, esto es, cuando la marca sea notoria. *Vid.* G. Martínez Medrano y G. Soucasse, *op. cit.*, pp. 125 y ss.

⁵⁰⁷ La opción por el agotamiento regional o internacional tiene importantes implicaciones de política comercial, dado que la limitación territorial del alcance de esta figura resulta determinante para que los titulares de derechos de propiedad industrial de países diferentes, puedan prohibir o no las importaciones paralelas. P. A. de Miguel Asensio, "Bienes inmateriales y Derecho de la competencia", *Derecho de los negocios internacionales*, Madrid, 2007, p. 118.

uso que se haga de la marca en cualquiera de los países del MERCOSUR, lo que también contempla el segundo de dichos artículos. Por lo demás, la clasificación de los productos y los servicios (art. 18 del Protocolo) compromete a los Miembros del MERCOSUR, a que adopten las medidas nacionales pertinentes para acoger la clasificación del Nomenclátor Internacional, establecida por el Acuerdo de Niza de 1957, así como sus revisiones y actualizaciones vigentes.

B) Diseños industriales

Los bienes inmateriales provenientes de la creatividad humana, tradicionalmente se ubican en los derechos de autor o en las patentes, dependiendo de la naturaleza⁵⁰⁸, del objeto perseguido, del cumplimiento de determinados requisitos establecidos en el correspondiente régimen jurídico que les es aplicable, los que están perfectamente diferenciados por la respectiva normativa que los regule en cada territorio. De la combinación de algunos elementos tanto de los derechos de autor, como de las patentes, se perfilan otros derechos como los que se reconocen sobre los modelos de utilidad, y los que interesan en esta sede, éstos son, los diseños industriales, los que presentan en consecuencia una naturaleza compleja. La armonización internacional en este ámbito es escasa, sin embargo, ha sido en cierta forma rescatado por el ADPIC, al contemplarlo expresamente en su articulado, los que denomina “dibujos y modelos industriales”, aunque haya preferido no exigir a sus Miembros la forma o grado de protección que deberían otorgarle a dicha figura.

Con propósito armonizador, el 10 de diciembre de 1998, en Río de Janeiro se firmó el “Protocolo de Armonización de Normas en Materia de Diseños Industriales” MERCOSUR/CMC/DEC n° 16/98. A través de

⁵⁰⁸ La doctrina discrepa respecto a la naturaleza jurídica de todas las modalidades protegidas por la propiedad intelectual. Sin embargo, generalmente coincide en englobarlas en una misma categoría, entendiendo que en esencia son manifestaciones diferenciadas de un tipo de derecho único y por tanto, han de ser catalogadas y conceptuadas en una misma categoría conceptual, en tal sentido, ni siquiera sería una excepción los derechos sobre signos distintivos. H. Baylos Corroza, *op. cit.*, p. 388.

este Protocolo se pretende el establecimiento de reglas y principios que sirvan para orientar la acción administrativa, legislativa y judicial de sus Miembros, en el reconocimiento y aplicación de los derechos de propiedad intelectual en esta materia, los cuales deben ser acordes con la normativa internacional, especialmente con el CUP (Acta de Estocolmo 1967) y el ADPIC, cuyas normas y principios se obligan a respetar (más bien reafirman las obligaciones que ya han asumido). Asimismo, se expresa en este Protocolo que sus normas no afectarán las obligaciones de los Miembros del MERCOSUR resultante de dichos instrumentos internacionales. Como normalmente se introduce en la regulación internacional en el ámbito de la propiedad intelectual, el principio de no discriminación también está presente en este Protocolo, en su vertiente de trato nacional, art. 3, según el cual “cada Estado Parte concederá a los nacionales de los demás Estados partes un trato no menos favorable que el que concede a sus propios nacionales en cuanto a la protección y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en materia de diseños industriales”. En el Protocolo se establecen mínimos de protección que deberán garantizar los países del MERCOSUR, los que están facultados en tal sentido, y como expresamente lo contempla en el Protocolo, para conceder una protección mayor, la que en todo caso debe ser compatible con las normas y principios del CUP, ADPIC y obviamente del propio Protocolo.

En el art. 5 del Protocolo en comento se establece que se protegen mediante esta modalidad industrial, las creaciones originales consistentes en una forma plástica o destinada a dar una apariencia especial⁵⁰⁹ a un producto industrial que le confiere carácter ornamental. Se pretende proteger de este modo a la apariencia que se da al producto, lo que frecuentemente repercute en el éxito en su comercialización, lo que a su vez resulta en una ventaja competitiva de

⁵⁰⁹ Es problemático cuando el diseño es la apariencia funcional de un producto o, a la vez, la apariencia ornamental y funcional, en el que ya no se está entonces, ante creaciones puramente estéticas, sino ante formas funcionales. De donde resulta que debe determinarse si dicha creación de forma ha de protegerse como diseño, o por el contrario, como modelo de utilidad. J. M. Otero Lastres, “Lindes entre marcas y diseños”, *XXI Jornadas de estudio sobre propiedad industrial e intelectual*, AIPPI Grupo Español, nº 38, febrero de 2006, p. 128.

la que su creador o empresa que lo ha desarrollado quiere obviamente beneficiarse en exclusiva⁵¹⁰. Como ocurre con los demás derechos industriales, el Protocolo en cuestión concibe al diseño industrial⁵¹¹ como un bien inmaterial que se distingue de los objetos en los que se materializa. La protección del diseño industrial se condiciona a que sea susceptible de fabricación en serie, lo que advierte la existencia de un lado, de una obra originaria (primera plasmación de la creación de forma en un objeto material) y de otro, sucesivas copias que se reproducen a partir de la misma (concepto-tipo), aunque más bien se ha entendido que el requisito de tipo de fabricación se refiere es al producto sobre el que se aplica el diseño y no al diseño en sí.

Una de las notas características del diseño industrial que recoge el Protocolo en la citada definición, es la originalidad, que alude más bien a la originalidad subjetiva (resultado de la creación de un autor), sin embargo se decanta por el criterio de originalidad objetiva (art. 8), al que entiende como requisito para su protección, que implica que el diseño se diferencie de forma significativa de otros diseños conocidos, lo que tiene equivalente en la expresión “carácter singular” que se ha plasmado también como exigencia en el Derecho comunitario europeo (Directiva 98/71/CE). Particularizando la creación original, para que sea considerada como diseño industrial, de acuerdo con el Protocolo, debe consistir en una forma plástica o destinada a dar una apariencia especial a un producto industrial, creación que bien puede ser tridimensional o

⁵¹⁰ Valga recordar que en el ámbito comunitario europeo, se armoniza la protección material de esta figura la que opta por nombrar como dibujos y modelos, a través de la Directiva 98/71/CE del Parlamento y del Consejo sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. Esta normativa los define como la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características, en particular, de las líneas, contornos, colores, forma, textura y/o materiales del producto en sí y/o de su ornamentación, y cuya protección supedita a exigencias como el dibujo o modelo sea nuevo y posea carácter singular. Entorno comunitario europeo en el que además de la armonización propuesta, se confiere protección a los dibujos y modelos comunitarios (Reglamento (CE) n° 2245/2002 de la Comisión), estén registrados o no en la OAMI, pero que en caso de estarlo, confieren a su titular no sólo una mayor protección en cuanto al termino de duración, sino un derecho exclusivo que le otorga gran seguridad ante una eventual infracción.

⁵¹¹ *Vid.* con carácter general G. Martínez Medrano y G. Soucassee, *op. cit.*, pp. 134 y ss.

bidimensional⁵¹². Al tiempo, el diseño industrial debe consistir en una mejora de tipo estético, conferir por tanto al producto carácter ornamental, estando excluidas en consecuencia las mejoras funcionales, características éstas propias de otro derecho industrial, cual es el modelo de utilidad en el que a contrario *sensu* de los diseños industriales, la forma del producto si produce una ventaja técnica. Adicionalmente, la apariencia especial y el carácter ornamental como lo recoge el Protocolo deben ser susceptibles de aplicarse sobre un producto destinado a ser fabricado y reproducido industrialmente. En cuanto a la originalidad, indicar que la misma también se trata en el Protocolo (art. 8), como un requisito de protección, que se determina mediante criterios que se asemejan al requisito de novedad utilizado en el ámbito de las patentes. Sin embargo, la novedad en este caso no es considerada como un requisito de registrabilidad del diseño industrial, sino más bien, en esta sede se utiliza es para determinar la existencia del requisito de originalidad establecido en el Protocolo. Destacar en este punto que destruye la originalidad la explotación pública del diseño o el hecho de haber sido accesible al público en cualquier país antes de la fecha de solicitud o prioridad (novedad mundial), al igual que los que se encuentren solicitados en la correspondiente oficina de registro de diseños del país donde se requiere la protección, aunque no se haya hecho público. Ahora bien, en caso de que se haya divulgado el diseño industrial que pretende ser protegido, se establece en el Protocolo un período de gracia de 6 meses (anteriores a la fecha de presentación o prioridad), siempre que tal divulgación provenga de un acto realizado por el autor o su causahabiente o de un acto desleal de un tercero, una

⁵¹² La apariencia de la totalidad o de parte de un producto, bidimensional o tridimensional, puede ser protegida de manera simultánea como diseño industrial y como marca, si es conceptualmente un diseño y una marca, cumplimenta los requisitos de protección de cada una de dichas modalidades y no está incurso en ninguna de las causales de denegación del diseño, ni en las prohibiciones de registro de una marca. El hecho de que una forma reúna los requisitos del diseño industrial no conlleva necesariamente a que posea el requisito de la capacidad distintiva de la marca, por el contrario, una forma puede ser inscrita como marca tridimensional por poseer capacidad distintiva y no ser, en cambio, registrable como diseño por carecer de los requisitos esenciales para su protección. J. M. Otero Lastres, "Lindes entre marcas y diseños"..., *op. cit.*, p. 146.

publicación efectuada errónea o indebidamente por la correspondiente Oficina Estatal de la Propiedad Industrial. En lo que atañe al requisito de aplicación industrial, este implica que la forma inmaterial pueda ser plasmada en un objeto que sirva de tipo para su fabricación industrial.

De otro lado, el Protocolo (art. 9) establece que no podrán registrarse los diseños determinados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales, los que importen realizaciones de carácter puramente artístico o que no sirvan de tipo para su fabricación industrial y los que atenten contra la moral o las buenas costumbres. Por su parte, el art. 6 del Protocolo deja abierta la posibilidad de que el diseño industrial pueda protegerse a su vez mediante otros regímenes de propiedad intelectual, entre las que frecuentemente está el derecho de autor⁵¹³, siempre que se cumple con los requisitos para cada una de las modalidades para las que se pretende la correspondiente protección⁵¹⁴ en el respectivo país del MERCOSUR en el ésta se solicita⁵¹⁵. En lo que

⁵¹³ El verdadero fundamento de la organización de este sistema de protección acumulada, está en la clara conciencia de no ser posible aplicar ningún criterio seguro para seleccionar, ni discriminar grupos de modelos sólo tutelados por la propiedad industrial.

⁵¹⁴ La acumulación de protección implica que el titular de una creación puede invocar para el conjunto de su obra, simultáneamente las normas de al menos dos sectores del ordenamiento jurídico, o, a su elección, de uno sólo de éstos. Los rasgos del concepto de acumulación son: i) que idénticos elementos de una misma creación considerados como conjunto inseparable, sean protegidos por varias leyes, en consecuencia, cuando en una misma creación ciertos elementos se protegen por los derechos de autor y otros por la propiedad industrial, la protección no es cumulativa, sino concurrente. ii) que la creación pueda beneficiarse al mismo tiempo de la protección de dos leyes. J. M. Otero Lastres, *El modelo industrial*, Madrid, 1977, pp. 110 y ss.

⁵¹⁵ En el ámbito comunitario europeo la Directiva 98/71/CE contempla expresamente la relación de los dibujos y modelos con otras formas de protección, en su art. 16 según el cual “lo dispuesto en la presente Directiva se entenderá sin perjuicio de cualesquiera disposiciones del Derecho comunitario o del Derecho del Estado miembro de que se trate relativas a derechos sobre dibujos y modelos no registrados, marcas u otros signos distintivos, patentes y modelos de utilidad, caracteres tipográficos, responsabilidad civil o competencia desleal”. Particularmente se refiere a la relación del dibujo y modelo industrial con los derechos de autor, reconociendo la protección acumulativa de estas modalidades, estableciendo en su art. 17 que “Los dibujos y modelos protegidos por un derecho sobre un dibujo o modelo registrado en un Estado miembro o respecto al mismo de conformidad con lo previsto en la presente Directiva, podrán acogerse asimismo a la

toca al derecho a obtener protección de un diseño industrial, el Protocolo entiende que corresponde al autor, lo que debe concluirse de acuerdo con lo que establezca al respecto las normas que fueran aplicables en los Estados parte, sobre titularidad y transmisión, pudiendo ser titulares del derecho en cuestión tanto personas naturales, como jurídicas, sean nacionales o extranjeras. La protección registral otorga al titular del diseño industrial el derecho de exclusión, por el que puede impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un diseño que sea una copia, o fundamentalmente una copia⁵¹⁶ del diseño protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales, tal y como lo consagra el art. 11 del Protocolo que reproduce en este caso el art. 26 del ADPIC. *Ius prohibendi* del titular del diseño industrial que no alcanza (art. 12 del Protocolo), a los actos realizados: en el ámbito privado y con fines no comerciales, siempre que no perjudiquen significativamente el interés económico del titular; o con fines exclusivamente de experimentación, enseñanza o investigación. El art. 13 del Protocolo viene igualmente a restringir los derechos de quien es titular de un diseño industrial, al contemplar la figura del agotamiento en los siguientes términos: “la protección de un Diseño Industrial en uno de los Estados Parte no podrá impedir la libre circulación de los artículos que ostenten o incorporen el mismo diseño después que hayan sido introducidos legítimamente en el comercio de cualquiera de los Estados Partes del MERCOSUR, por el

protección conferida por las normas sobre derechos de autor de dicho Estado a partir de la fecha en que el dibujo o modelo hubiere sido creado o fijado sobre cualquier soporte. Cada Estado miembro determinará el alcance y las condiciones en que se concederá dicha protección, incluido el grado de originalidad exigido”.

⁵¹⁶ La expresión “fundamentalmente una copia” amplía el ámbito de protección del diseño industrial en relación con el que se concede en materia de derechos de autor. A contrario *sensu* de lo que ocurre en el derecho de autor (se protege contra la copia o plagio) en el caso de los diseños industriales basta la similitud objetiva para determinar la existencia de una infracción, pues se impide la coexistencia de dos diseños que no difieran en forma significativa, aún cuando el autor del segundo desconociera (previo a su creación) la existencia del primero. G. Martínez Medrano y G. Soucassee, *op. cit.*, p. 145.

titular o con su consentimiento”, por lo que en estas latitudes, al igual que en la región UE⁵¹⁷, se ha optado por el agotamiento regional.

Por lo demás, el Protocolo establece estándares relativos a la vigencia, plazo del registro y renovación (art. 14), causales de extinción del registro (art. 16), nulidad del registro (art. 17), reivindicación del derecho (art. 18), clasificación de los diseños industriales (art. 20) estando obligados sus Estados parte a utilizar la Clasificación Internacional de Locarno, por lo menos a título suplementario a sus propias clasificaciones nacionales, en todas las solicitudes de diseños industriales depositadas en las correspondientes oficinas nacionales competentes, a partir de enero de 1999.

C) Otras modalidades industriales

El art. 19 del Protocolo de Armonización de Normas y de Procedimiento sobre Propiedad Intelectual, establece la obligación para sus Estados parte, de proteger recíprocamente sus indicaciones de procedencia y sus denominaciones de origen. Se observa que el MERCOSUR prefirió referirse a las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen, en vez de utilizar la expresión “indicaciones geográficas”, la que si recogió uno de sus Estados parte, Brasil, en su Ley de Propiedad Industrial n° 9279/96, de 14 de Mayo de 1996, en la que no obstante, materialmente se contemplan las definiciones del Protocolo MERCOSUR (aptdo. 2 y 3 de su art. 19) relativas a las indicaciones de procedencia y las DO, éstas últimas a su vez definidas de conformidad con el art. 6 del Arreglo de Lisboa⁵¹⁸. La protección de

⁵¹⁷ En la Directiva 98/71/CE se regula expresamente la figura del agotamiento regional en el art. 16: “Los derechos conferidos por un derecho sobre un dibujo o modelo tras su inscripción en el registro no se extenderán a los actos relativos a los productos a los que se haya incorporado o aplicado un dibujo o modelo incluido en el ámbito de protección del derecho sobre el dibujo o modelo cuando dichos productos hayan sido comercializados en la Comunidad por el titular del derecho sobre un dibujo o modelo, o por un tercero con su consentimiento”. El que también se contempla en iguales términos en el art. 21 del Reglamento (CE) n° 2245/2002 de la Comisión.

⁵¹⁸ En el ámbito del Derecho convencional se adoptan diversas modalidades de protección de las DO, siendo la excepción la necesidad de constitución, como tal, de la DO. El texto en el que más claramente se recoge este requisito de reconocimiento

estas modalidades industriales, se refleja en el compromiso que asumen sus Estados parte de prohibir el registro como marca de denominaciones que correspondan a las mismas, como se desprende del art. 9 aptdo. primero, el que es similar a lo establecido en el art. 22.3 del ADPIC. A pesar de esta semejanza, las disposiciones del Protocolo MERCOSUR materialmente relativas a las Indicaciones geográficas, por lo general, son diferentes a las establecidas a este respecto en el ADPIC⁵¹⁹, lo que no significa *per se*, que el primero se haya apartado del segundo, ya que de acuerdo con la normativa del Protocolo MERCOSUR (art. 2.2) sus Miembros otorgan, en el caso de contradicción entre ambos instrumentos, carácter prevalente al ADPIC⁵²⁰. Las disposiciones finales del Protocolo, aluden a otras modalidades de protección industrial, además de las citadas, como por ejemplo, en su art. 21, al indicar que sus Miembros deberán otorgarán protección a las variedades de plantas y de otras obtenciones vegetales mediante patentes, o un sistema *sui generis*, o cualquier otro sistema que resultante de la combinación de ambos, igualmente, el art. 24 hace referencia a las patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, en el sentido de comprometer a sus Estados parte a realizar esfuerzos que lleven a la conclusión, a la mayor brevedad, de acuerdos adicionales sobre dichos derechos.

por parte del Estado de origen es el Arreglo de Lisboa, cuyo art. 1.2 expresamente prevé la protección, en los Estados parte, de las DO reconocidas y protegidas con ese título en el Estado de origen. El sistema que se ha empleado para la protección de las DO en los Convenios bilaterales no parte del requisito *sine que non* de reconocimiento "tal cual" de las mismas en el Estado de origen, pero sí supedita su protección a la verificación de las condiciones establecidas por ese Derecho. La protección como DO legitima la intervención de las autoridades estatales en la configuración del derecho para su promoción a nivel internacional. El único mecanismo de superación de ese ámbito estatal de reconocimiento y de protección del derecho vienen dado por el sistema comunitario que, posibilita la concesión y registro de una DO con un marco de protección extensible a todo el territorio de la CE. P. Jiménez Blanco, *Las denominaciones de origen...*, *op. cit.*, p. 48.

⁵¹⁹ El ADPIC es comprensivo de cualquier tipo de indicación de procedencia geográfica que acredite la conexión de las características de un producto con su origen geográfico. A. Casado Cerviño, "La protección de las indicaciones geográficas después del Acuerdo sobre los ADPIC", *IDEI*, t. I, 1997, p. 192.

⁵²⁰ H. Rangel Ortiz, "Las indicaciones geográficas en ADPIC, NAFTA y otros instrumentos internacionales de reciente adopción en las Americas", *ADI*, t. XVIII, 1997, pp. 95-97.

En cuanto a las patentes, a pesar de la importancia que ha revestido la regulación de las mismas en el otro extremo del continente americano, e incluso en la CAN, el MERCOSUR realmente no cuenta con una armonización que proceda del mismo relativa a dicha modalidad industrial, a no ser, la escasa referencia que hace el citado Protocolo de Armonización a la que ya se ha hecho mención. En el MERCOSUR, la normativa nacional de los países que lo integran, debe respetar, al menos, los mínimos establecidos en el CUP y en el ADPIC, por ejemplo con la ratificación de éste último Acuerdo, en países de la zona como Argentina, se introdujeron importantes cambios en su ordenamiento jurídico en el ámbito de las patentes, en las materias protegidas mediante esta modalidad industrial, por producto y procedimiento, en el trámite de concesión de las mismas y los términos de su vigencia; el período de 1995-2000 registró un crecimiento sostenido en la presentación de patentes en Argentina, que se encuentra relacionado con su adhesión a tratados internacionales como el ADPIC, siendo mayor la proporción de solicitudes de no residentes⁵²¹. Por lo demás, a pesar del aumento de protección que en términos generales se registra en los países del MERCOSUR en cuanto a los derechos de propiedad industrial (aunque respecto a acoger el ADPIC Brasil⁵²² ha sido bastante reticente), sigue

⁵²¹ OMPI, IMPI e INDAUTOR, "Situación actual de la propiedad industrial en Argentina", *Reunión regional de directores de propiedad industrial y de oficinas de derecho de autor de América Latina*, Guadalajara, marzo de 2004.

⁵²² Mencionar un asunto debatido en el seno de la OMC, en el cual se discutió la Ley de Propiedad Industrial de Brasil de 1996 y otras medidas conexas, que establecen un requisito de "explotación local" para el disfrute de derechos exclusivos de patentes que sólo puede cumplirse mediante la producción nacional, y no la importación, de la materia patentada. Específicamente se trata del art. 68 de la citada Ley, cuya interpretación podría conducir al otorgamiento de una licencia obligatoria si el producto patentado no tiene una explotación local. De acuerdo con EE UU tal normativa es incompatible con los arts. 27 y 28 del ADPIC y especialmente con el principio de trato nacional. En tal sentido éste último Miembro, especificó que la normativa brasileña establecía una discriminación contra los titulares estadounidenses de patentes brasileñas cuyos productos son importados, pero no producidos en el Brasil y también menoscababa los derechos exclusivos conferidos a esos titulares por sus patentes. Es claro el interés de EE UU, en la medida en que los productos patentados por sus empresas en Brasil son en su mayoría importados. Este asunto fue resuelto mediante la aceptación de una propuesta formulada por Brasil, en la que ésta última, cuando considere necesario

siendo aconsejable la armonización en el mismo, de temas como los criterios para determinar la patentabilidad, el agotamiento de los derechos, licencias obligatorias, duración de la protección.

4. Derechos de autor y derechos conexos

A) Panorama subregional

Particularmente en el MERCOSUR, hay quienes defienden la desprotección de las obras tuteladas por el derecho de autor y las prestaciones protegidas por los derechos conexos, aduciendo por ejemplo que: (i) la ausencia de tutela o una protección débil ahorra divisas, porque el precio de los “productos” o “servicios” donde se incorporan obras del ingenio tuteladas por tales derechos es inferior; (ii) estimula la creatividad nacional, porque la protección del derecho de autor del que son titulares empresas extranjeras, bloquea el progreso de las empresas locales, las cuales deberían tener la libertad de “piratear”; (iii) ayuda a adquirir tecnología, porque la protección a las empresas foráneas constituye una barrera para su adquisición, de manera que si se abandona dicha tutela legal se puede obtener toda la tecnología deseada, sin costo; (iv) disminuye la dependencia, pues ésta es perjudicial para el desarrollo económico. Argumentos con los que se quiere desconocer que la protección insuficiente desincentiva la creatividad local y la competencia desaparece, generando tanto una mayor dependencia de bienes extranjeros, como una reducción de obras y producciones nacionales, recuérdese que los precios de los productos y servicios “piratas” siguen de cerca, en muchos casos, los precios del “original”, sin que el infractor desarrolle ninguna actividad productiva.

aplicar el art. 68 precitado para conceder una patente obligatoria con respecto a las patentes de las empresas de los EE UU, se compromete a celebrar conversaciones previas con el mismo. Podría pensarse que lo que subyace en la práctica es un permiso concedido por el propio Gobierno de Brasil para controlar la aplicación de su normativa en esta materia, con lo que es tanto como hipotecar parte de su soberanía. Asimismo, esta solución a la diferencia planteada, evidencia que la pretensión de EE UU, no es la prevaencia de los principios de la OMC, sino la consecución y garantía de sus intereses particulares.

La utilización no autorizada de las obras extranjeras y la tutela exclusiva para las nacionales, hace que el valor agregado interno desaparezca con las reproducciones y otras utilizaciones ilícitas, además, es más barato explotar el producto extranjero desprotegido, que el nacional protegido, de manera que se impide el desarrollo de las industrias culturales nacionales (ante la competencia desleal⁵²³ del producto extranjero desprotegido) y, como consecuencia, se desincentiva la creatividad local. En un proceso de globalización de la economía y frente a las distorsiones en el comercio que crea la comercialización de productos o servicios ilegítimos, las empresas proveedoras de tecnología extranjera evitan su transferencia a aquellos países donde no existe una protección efectiva de los derechos intelectuales, países que terminan accediendo a tecnologías menos competitivas. En este sentido, cuando no existen las condiciones adecuadas para una protección efectiva del derecho de autor y derechos conexos, se retarda el desarrollo de las industrias de bienes culturales, pues es tanto como desanimar a los titulares de derechos sobre obras extranjeras a autorizar su reproducción y difusión en territorios que no ofrecen garantías jurídicas. Una adecuada protección al derecho de autor y los derechos conexos promueve la competencia mediante una mayor generación de obras, interpretaciones, producciones y emisiones que se ponen a disposición del público y el desarrollo de las industrias culturales y del entretenimiento, estimula la creatividad humana y hace avanzar la economía⁵²⁴.

Es ciertamente difícil recopilar información consolidada, cuando menos consistente, sobre la situación de los derechos de autor y

⁵²³ Valga recordar en este punto que el ámbito de la competencia desleal, a más del de los derechos intelectuales, ha sido objeto de un significativo esfuerzo armonizador en la UE, dado que pueden presentarse obstáculos en el mercado interior ante la disparidad de legislaciones nacionales sobre el particular. A este respecto la jurisprudencia del TJCE ha sido determinante, por ejemplo, en ella se adopta un criterio según el cual el consumidor a tener en cuenta para valorar la publicidad engañosa dirigida al público en general, es el de un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, el que contrastaba con el imperante en Alemania, que tomaba como referencia al consumidor irreflexivo y fácilmente susceptible de engaño. P. A. de Miguel Asensio, "Bienes inmateriales y Derecho de la competencia"..., *op. cit.*, pp. 153-154

⁵²⁴ R. Antequera Parilli, "La protección de los derechos de autor..." *op. cit.*

derechos conexos en los países del MERCOSUR. Actualmente, la tendencia del MERCOSUR es la flexibilización de los derechos de autor de los bienes culturales y el conocimiento para que la población pueda tener amplio y libre acceso a los mismos. Es así como los gobiernos de la zona han pretendido más recientemente, una actualización de las leyes en materia intelectual en los países que la conforman y la adopción de una mentalidad de más equilibrio entre los derechos de remuneración de los autores y los derechos del público a acceso de los bienes culturales. A su vez, la Comisión de Propiedad Intelectual del MERCOSUR, está explorando posibilidades de cooperación en materia de derecho de autor en las áreas de observancia y medidas en frontera.

El mercado del MERCOSUR es bastante grande y atractivo para la introducción de mercancías falsificadas⁵²⁵, tales como fonogramas, vídeos, programas de ordenador, ubicándose el núcleo central de esta actividad en Paraguay, dada su ubicación estratégica, sobretodo para suplir el mercado brasileño. Los esfuerzos para combatir el comercio informal de productos protegidos por los derechos en comento, particularmente como consecuencia de presiones ajenas a la subregión, no han modificado de forma relevante los niveles de piratería. Combatir la producción y el comercio ilegal de bienes y servicios intelectuales no es sólo un problema de las grandes potencias, las actividades económicas relacionadas con los derechos de autor y derechos conexos, deberían obtener la importancia que merecen en el desarrollo económico de la zona⁵²⁶, estableciéndose un vínculo efectivo entre la cultura y los

⁵²⁵ Los integrantes del MERCOSUR, como Miembros del ADPIC están obligados a seguir los lineamientos que el mismo impone. En éste subyace la idea de que el método idóneo para combatir la falsificación y la piratería consiste en impedir la actividad infractora en origen, en sede de producción, dado que evita el riesgo de discriminación injustificada de mercancías importadas, propio de los procedimientos en frontera. Al tiempo el ADPIC reconoce la necesidad de que las medidas en frontera, actúen como salvaguarda cuando éstas no se hayan impuesto en origen. Idéntico Acuerdo exige además que sus Miembros, prevean mecanismos para que los titulares de los derechos intelectuales puedan obtener la cooperación de las autoridades aduaneras para suspender el despacho a libre circulación de las mercancías infractoras. L. Fernández de la Gándara, "Los procesos de integración económica...", *op. cit.*, p. 99.

⁵²⁶ Por ejemplo, las industrias protegidas por derechos de autor y derechos conexos en Argentina, tienen una importante presencia en su economía, básicamente

beneficios que se pueden obtener en ella como un elemento de desarrollo.

B) Armonización indirecta y deficiente

La armonización de la normativa en los temas de derecho de autor y derechos conexos, de los países Miembros del MERCOSUR se ha propiciado desde instrumentos internacionales que no han sido fruto de la región, en la medida en que los países del Mercado del Sur son parte, como es el caso del ADPIC. En términos generales, en la década de los noventa los países parte introdujeron legislación en esta temática, buscando conformidad con el ADPIC⁵²⁷. La legislación adoptada, sin embargo, es deficiente, más aún cuando en ella se percibe un déficit entre la normativa y los mecanismos de aplicación de la misma, lo que puede favorecer el aumento del fenómeno de la piratería en el cono sur. Dentro de los referidos instrumentos internacionales, suscritos por todos

en el marco de una fuerte participación de los servicios en la estructura productiva local. Dicho país presenta ventajas comparativas en las industrias principales comprendidas dentro de las industrias protegidas por los derechos de autor y derechos conexos, la participación de las mismas en la economía es significativa y se podría explotar en mayor medida el potencial creativo del que disponen estas industrias a nivel local. L. Abramovsky, D. Chudnovsky, y A. López, *op. cit.*

⁵²⁷ Con carácter ilustrativo, citar algunas de las adiciones y modificaciones introducidas en la legislación Uruguay como consecuencia del ADPIC y que al tiempo están en sintonía con la Convención de Berna: a) La no protección de las ideas, procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí (art. 9 inc. 2 ADPIC); b) Prescripciones relacionadas con las medidas de frontera (arts. 51 y ss ADPIC); c) La expresa mención de los programas de ordenador y las compilaciones de datos que constituyen creaciones del intelecto en la lista que ejemplifica el objeto de la protección del derecho de autor (art. 10 ADPIC); d) Presunciones de autoría (art. 15 de la Convención de Berna); e) Derecho de arrendamiento (arts. 11 y 14 ADPIC), f) Reproducción, comunicación al público y distribución en el ámbito digital en Internet (esta vez de acuerdo con los Tratados OMPI de 1996); g) Modificación del plazo de protección elevándolo a 50 años (art. 7 del Convenio de Berna); h) Ajustes en la mecánica de aplicación del *droit de suite* para las obras plásticas o escultóricas (art. 14 *ter* de la Convención de Berna); i) Eliminación de la obligación del registro de la obra (art. 5 inc. 2 de la Convención de Berna). OMPI, IMPI e INDAUTOR, "Situación actual de la propiedad intelectual en Uruguay", *Reunión regional de directores de propiedad industrial y de oficinas de derecho de autor de América Latina*, Guadalajara, marzo de 2004.

los Miembros del MERCOSUR y administrados por la OMPI figuran: i) Convención de Berna, en vigor en Argentina⁵²⁸ desde 1997, en Brasil desde 1922, en Paraguay desde 1992 y en Uruguay desde 1967, ii) Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, en vigor en Argentina desde 1973, en Brasil desde 1975, en Paraguay desde 1979 y en Uruguay desde 1983, iii) Convención de Roma para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radio Difusión, en vigor en Argentina desde 1992, en Brasil desde 1965, en Paraguay desde 1970 y en Uruguay desde 1977. Respecto al TDA o WCT y al TIEF o WPPT, comúnmente conocidos como tratados Internet, los mismos se encuentran en vigor en Argentina

⁵²⁸ Valga mencionar a título ilustrativo, que dentro de la profusa jurisprudencia sobre derecho de autor y derechos conexos dictada por los Tribunales argentinos entre 2004 y 2006, se ha estimado que los fallos más relevantes son los siguientes: i) Cámara Nacional Civil en pleno (15/9/2005). El Tribunal de Alzada, en pleno, resolvió que la comunicación al público de grabaciones fonográficas que difunde el hotelero dentro de las habitaciones del establecimiento, no se considera comprendida en la excepción prevista en la normativa en la materia (art. 33 del Decreto Ley 41233/34, domicilio exclusivamente familiar) a efectos de la exención del pago de los aranceles a que se refieren los Decretos 1670/74 y 1671/74 (retribución a intérpretes y productores fonográficos por la comunicación pública de fonogramas). ii) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (febrero 2006). El Tribunal de Alzada confirmó que un productor televisivo no plagió la historia de la tira televisiva “Campeones” de un libro de autoría del actor donde narra sus experiencias personales ligadas al boxeo. Se decidió que “no es el número sino la calidad de las coincidencias la que ha de poner de relieve la existencia de plagio, y los peritos han determinado que dichas coincidencias recaen sobre circunstancias insustanciales o carentes de originalidad”. iii) Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala V (11/6/2005). Se concluyó que correspondía decretar el sobreseimiento respecto de un productor televisivo al cual se le imputa la comisión del delito de infracción a la ley de propiedad intelectual si los programas de televisión sujetos a comparación poseen como objeto de trabajo archivos televisivos ya que, no pudiendo existir originalidad respecto a un material de archivo, no se advierte en el caso una lesión al bien jurídico tutelado por la ley aplicada. A los efectos de la aplicación del derecho de cota debe tenerse en cuenta, entre otros factores, el quantum de la utilización y de qué manera esa utilización afecta la normal explotación de la obra protegida. OMPI, INPI y Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de Argentina, “Situación actual de la propiedad intelectual en Argentina”, *Reunión regional de directores de propiedad industrial y de oficinas de derecho de autor de América Latina*, Buenos Aires, mayo 2006.

y Paraguay desde el año 2002, han sido firmados por Uruguay, lo que no ha hecho hasta el momento Brasil.

En este escenario, siguiendo compromisos internacionales, generalmente los Estados parte del MERCOSUR reconocen los derechos de autor y los derechos conexos, incluso se alude a ellos⁵²⁹, en el art. 21 del Protocolo de Armonización de Normas y de Procedimiento sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, pero sólo para comprometer a sus Estados parte a realizar esfuerzos que lleven a la conclusión, a la mayor brevedad, de acuerdos adicionales sobre dichos derechos. Existe en cada país parte del MERCOSUR un cuerpo legal que vela por los derechos de autor y derechos conexos, países en los que se protegen todas las categorías de obras, incluyendo los programas de ordenador⁵³⁰.

En su día, en 1997, en la reunión de expertos gubernamentales sobre derechos de autor y derechos conexos de los países miembros del MERCOSUR, realizada en Buenos Aires del 18 a 20 de junio de 1997, bajo el auspicio de la OMPI, se identificaron como temas susceptibles de armonización, el plazo de duración, formalidades, gestión colectiva, remuneración por copia privada, reprografía, transmisión por satélite o cable, agotamiento del derecho. Por ejemplo, el plazo de duración de los derechos patrimoniales del autor sobre sus obras, si bien se contempla en todos los países de la región, en el sentido de que durará durante toda la vida del autor, sigue variando en cada uno de tales países la extensión de tales derechos *post mortem auctoris*; tal es el caso de Argentina en la que los derechos de los herederos y derechohabientes del autor tienen una duración de 70 años contados a partir del primero de enero del año siguiente al de la muerte del autor, en contraste, en Brasil es de 60 años. Piénsese que la expiración del plazo de protección en un territorio, mientras está vigente en otro de la zona, puede obstruir la importación

⁵²⁹ G. Vignoli, "El derecho de autor y los derechos conexos en el MERCOSUR", *110 años de protección internacional del derecho de autor Berna 1886-Ginebra 1996: III Congreso Iberoamericano sobre derecho de autor y derechos conexos*, 1997, pp. 597-606.

⁵³⁰ Por ejemplo en Uruguay en el año 1989, por Decreto del Poder Ejecutivo 154/989, se estableció la forma en que debían registrarse los programas de ordenador, para el caso de que sus titulares así lo dispusieran. Se reconocía por parte de la Administración la calidad de obra de los programas de ordenador.

paralela a partir del país en donde los derechos hayan expirado. A este respecto puede aprovecharse la experiencia comunitaria europea, en donde se consideró que era más fácil armonizar hacia el nivel más elevado de protección, evitando de este modo reducir la protección ya existente, ya que ello puede provocar conflictos, por ejemplo, de derechos adquiridos. De otro lado, mencionar que los derechos morales⁵³¹, siguiendo lineamientos internacionales, se consideran como imprescriptibles en todos los países del MERCOSUR. En relación con las formalidades, éstas también se tratan de manera diferenciada en cada uno de los países del MERCOSUR, en los que existe una variedad de formalidades constitutivas en cada una de sus legislaciones, al respecto, cuando menos debe observarse lo establecido en la Convención de Berna. Por su parte, las sociedades de gestión colectiva⁵³² de derechos de autor y de derechos conexos, en los países de la subregión⁵³³, son

⁵³¹ M. T. Sundara Rajan, *op. cit.*, p. 33.

⁵³² Las sociedades de gestión colectiva de derechos intelectuales surgen en la medida en que se fueron generando medios de difusión y transmisión que permiten la escisión entre el autor o interprete de la obra y la misma, tales como la fonografía, la radioemisión y la cinematografía. Se crean en parte, por la necesidad de reducir los costes de transacción involucrados en la regulación y puesta en vigor de los derechos de autor, debido a la creciente dificultad que experimentan tanto los individuos como las empresas, para gestionar individualmente sus derechos. L. Abramovsky, D. Chudnovsky, y A. López, *Las industrias protegidas por los derechos de autor y derechos conexos en la Argentina*, OMPI, DT 26/abril 2001.

⁵³³ Vg. En Uruguay existe una sola sociedad de autores, la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU), que fue fundada en 1929. Se trata de una sociedad general, pues administra los derechos de ejecución pública de obras musicales, los derechos fonomecánicos y los dramáticos generados por la representación de obras teatrales. En cuanto al derecho de intérprete, existe también una sola sociedad que agrupa a los intérpretes y ejecutantes, llamada Sociedad Uruguaya de Intérpretes (SUDEI), con más de 60 años de actividad. Las empresas productoras de fonogramas también se han organizado y han constituido la Cámara Uruguaya del Disco, que entre otros cometidos, administra el Derecho del Productor de Fonogramas. El Uruguay ha incursionado en una experiencia bastante particular respecto de la gestión colectiva de estos derechos, ya que tanto intérpretes como productores de fonogramas, han confiado a la sociedad de autores la recaudación de los derechos conexos. AGADU recauda los derechos conexos y luego entrega los montos resultantes a SUDEI y a CUD, las que realizan sus propias distribuciones. OMPI, IMPI e INDAUTOR, "Situación actual de la propiedad intelectual en Uruguay", *op. cit.*, pp. 2 y ss. Vg. Paraguay cuenta con dos sociedades de gestión colectiva reconocidas por la Dirección Nacional del Derecho de Autor y Derechos

organizaciones de carácter privado, sin fines de lucro, con personalidad jurídica y sometidas a un régimen de previa autorización e implícita o explícitamente a una fiscalización por parte del correspondiente Estado, sociedades estas que son miembros de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), por ejemplo, en Argentina las sociedades de gestión colectiva de los derechos de autor y derechos conexos, han sido normalizadas por decretos y leyes, en los que se les atribuye un monopolio legal de administración de tales derechos que ostentan sobre sus obras, cada uno de sus Miembros, ahora bien, no existe en el MERCOSUR armonización respecto a la temática que involucra tal gestión. En relación con la remuneración por copia privada, que ha sido incorporada por los países de la UE, no ha sido reconocida por todos los países del MERCOSUR, los que no están obligados a ello en virtud de Tratados como la Convención de Berna o la Convención de Roma, pues no la contemplan. Tal remuneración consiste en un *surplus*, de naturaleza netamente remuneratoria y no tributaria, que se agrega al precio de venta de los equipos de grabación de música y a las cintas o casetes vírgenes, el cual se distribuye entre autores, intérpretes y productores de fonogramas en la proporción que fija la ley o acuerdan las partes. Respecto a la reprografía, existe una tendencia en los países de la zona, a considerar un canon compensatorio o remuneración equitativa a cambio de la utilización de las obras, representaciones o ejecuciones, fonogramas y emisiones de radiodifusión, por ejemplo en Brasil, se ha creado la Asociación Brasileña de Derechos Reprográficos (ABDR), la que se encarga de la recaudación de este tipo de remuneración, en beneficio de los titulares de los derechos de explotación eventualmente lesionados por la fotocopia privada.

Conexos, de un lado, Autores Paraguayos Asociados (APA). Reconocida, y confirmada por Resolución de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, N° 1 de fecha 6 de octubre de 1999. De otro, Sociedad de Gestión de Productores Fonográficos (SGP). Reconocida por Resolución de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, N° 58, de fecha 20 de marzo de 2002. OMPI, IMPI e INDAUTOR, "Situación actual de la propiedad intelectual en Argentina", *op. cit.*, pp. 3 y ss.

Por lo demás, en la normativa de cada Estado parte, en la que se enfatiza en la protección de los derechos morales⁵³⁴, rige el clásico principio de territorialidad, derechos que a falta de una mayor armonización subregional, en cuestiones como por ejemplo la delimitación del objeto de la protección, determinación de excepciones a los derechos exclusivos, importaciones paralelas, pueden convertirse, como ha ocurrido en otras latitudes, en un obstáculo para el libre comercio dentro intra-zona. En materia de derechos de autor y derechos conexos, es esencial contar con un nivel de protección relativamente similar⁵³⁵, más aún en un proceso de integración regional como el MERCOSUR, para evitar posibles distorsiones de mercado. Cuando la protección es inferior en un país, las fuerzas de mercado pueden ocasionar que la concentración no deseada perjudique a los titulares de derechos intelectuales. Tal es el caso de establecer en unos Estados la figura de licencia no voluntaria para la radiodifusión o la grabación, la que podría determinar a un organismo de radiodifusión, la elección del establecimiento de su transmisor en un territorio, en vez de otro. Es conveniente entonces, en la subregión, asimilar los niveles de protección, la que puede llevarse a efecto de manera progresiva, eliminando paulatinamente las diferencias existentes entre la normativa

⁵³⁴ Valga resaltar en este punto que las teorías sobre la naturaleza jurídica de las creaciones intelectuales pueden clasificarse en doctrinas dualistas y monistas. Las dualistas diversifican el conjunto de facultades que corresponden al creador en dos tipos de derechos: uno de contenido moral y otro de carácter patrimonial. Dentro de las teorías dualistas se distinguen a su vez dos posiciones, la configuración del derecho como un señoría jurídico sobre un bien exterior y la reducción de este derecho a una facultad de hacer, a la posibilidad de desarrollar en exclusiva una actividad determinada. Las monistas consideran artificiosa e insostenible esa separación de dos elementos diferentes, en lo que constituye sólo un conjunto armonioso de facultades de índole moral y económica, que no pueden ser aisladas analíticamente. H. Baylos Corroza, *op cit.*, p. 390.

⁵³⁵ La adaptación de las legislaciones de los países del MERCOSUR debe tener presente por ejemplo, los cambios tecnológicos que facilitan la explotación de los bienes que incorporan derechos de autor y derechos conexos, más aún, cuando generalmente las legislaciones en este ámbito inicialmente han sido concebidas para un entorno en el que las copias eran sólo materiales, se transmitían en un soporte físico y los actos de comunicación se producían en un fácilmente precisado. P. A. de Miguel Asensio, "Bienes inmateriales y Derecho de la competencia"..., *op. cit.*, p. 125.

en la materia de los países de la zona. Finalmente destacar, que el problema principal en cada uno de los países de la subregión sigue siendo la implementación de las normas internacionales relativas a los derechos de autor y derechos conexos, más aún cuando se evidencian grandes fallas en los procedimientos judiciales (extremadamente burocráticos y no siempre resueltos por jueces con los conocimientos necesarios en la materia), además, en lo relativo a las sanciones por infracción, sobre la base del trato nacional pleno, debe garantizarse aún más el acceso a tribunales, a órganos administrativos y otras medidas similares, lo cual es aconsejable para impedir y combatir la piratería, la que perjudica seriamente al comercio legítimo.

II. Tratado de Libre Comercio de América del Norte

1. *Derechos intelectuales como uno de sus grandes rubros*

A) Previo

El TLCAN, más comúnmente conocido por sus siglas inglesas NAFTA⁵³⁶, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, pero que fue concluido en diciembre de 1992, ha supuesto un cambio en los modelos de integración tradicionales⁵³⁷, rompiendo con el paradigma de que sus Miembros deberían tener el mismo grado de desarrollo⁵³⁸. Sus signatarios, EE UU, Canadá y México, de acuerdo con el art. XXIV del GATT⁵³⁹, conforman una zona de libre comercio, cimentada sobre los

⁵³⁶ L. Alcalde, "El TLC o NAFTA", *Política exterior*, vol. 8, 1994, pp. 21-41.

⁵³⁷ M. Hilf, "The EU, the WTO and the NAFTA. Towards a Common Law of International Trade", *Legal Issues of Economic Integration*, vol. 29, 2002, pp. 231-239.

⁵³⁸ A. Hidalgo Capitán, "El Área de Libre Comercio de las Américas y las relaciones de Estados Unidos con América Latina en la posguerra fría", *Revista de Fomento Social*, Córdoba, vol. 55, abril-junio 2000, p. 199.

⁵³⁹ En este art. XXIV del GATT se contempla que un acuerdo preferencial puede aceptarse en el marco del mismo, en la medida en que elimine las barreras aplicables a la mayor parte del comercio intra-región, siempre que no aumente la protección a los países que le sean ajenos. El TLCAN es más conforme con el

principios de trato nacional, NMF y transparencia, con objetivos como (art. 102 TLCAN): promover las condiciones para una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, establecer procedimientos eficaces para la aplicación del TLC y para la solución de controversias⁵⁴⁰, eliminar barreras al comercio entre Canadá, México y EE UU, estimulando el desarrollo económico, otorgando a cada uno de ellos, igual acceso a sus respectivos mercados, asimismo, proporcionar la protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual. En este contexto si bien el territorio que lo conforma pretende mantenerse como una zona de libre comercio (no se considera un medio para llegar a una unión aduanera o un mercado común), va más allá de las de su clase, pues a la circulación de productos se suma el concepto de libre comercio de servicios y capital, aderezado con reglas para la protección de inversiones y de los derechos de la propiedad intelectual. En el panorama institucional, el TLCAN cuenta en su haber con un Secretariado, integrado por una Sección canadiense, una mexicana y una estadounidense. Se trata de un organismo independiente responsable de la administración imparcial de las disposiciones sobre solución de controversias en la región. El Secretariado debe rendir cuentas a la Comisión de Libre Comercio del TLCAN, éste último compuesto por los Ministros de comercio exterior de los países miembros. Mencionar a su vez, que en el TLCAN se prevé que a solicitud de parte interesada con derecho a la revisión judicial de una resolución conforme al derecho del país importador, éste o el país exportador sustituirá la revisión judicial por tribunales arbitrales binacionales. Cada tribunal arbitral se integrará por cinco miembros calificados, de los países involucrados, seleccionados de una lista elaborada por los tres países del TLCAN. Cada país seleccionará a dos árbitros, el quinto será escogido por acuerdo de los árbitros seleccionados y, de no haber acuerdo, será elegido al azar. En la revisión de la resolución impugnada, el tribunal arbitral solamente aplicará el Derecho del país importador. Los Miembros del TLCAN deben desarrollar reglas de procedimiento para

espíritu liberal del art. XXIV del GATT que con el regionalismo de primera generación promovido por la ALALC. H. Guillén Romo, *op. cit.*, p. 367.

⁵⁴⁰ Vid. J. L. Sequeiros, "La solución de controversias en el marco del NAFTA", *BFD: Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED*, n° 4, 1993, pp. 261-292.

los tribunales arbitrales. El tribunal arbitral podrá confirmar la resolución impugnada o reenviarla para que la autoridad administrativa adopte una medida que no sea incompatible con la resolución del tribunal. El cumplimiento de las resoluciones emitidas por el tribunal arbitral es obligatorio.

El TLCAN ha pretendido liberalizar las relaciones económicas entre sus integrantes, para el efecto se vale, de reducciones mutuas y progresivas de barreras arancelarias y no arancelarias, vg. la eliminación escalonada en, el tiempo, de los aranceles sobre los bienes que sean originarios de México, Canadá y EE UU, para lo que se establecen detalladas, y a veces complicadas, reglas de origen⁵⁴¹. Los países parte del Tratado en cuestión, al suscribir el mismo, corroboraron sus respectivos derechos y obligaciones derivados del GATT del que son Miembros, al igual que de otros instrumentos internacionales, estableciendo, como regla general, más no absoluta, el carácter prevalente del TLCAN frente a otros convenios internacionales.

El TLCAN reforma y moderniza las reglas intra-regionales, en sectores como el automotor, textil y de la confección, financiero, de telecomunicaciones y de transporte terrestre. La estructura sustantiva de este Tratado comprende normas, tales como, las relativas al acceso a los mercados (vg. supresión de restricciones cuantitativas), a la apertura de la inversión extranjera (vg. generaliza el principio de trato nacional,

⁵⁴¹ Las reglas de origen se deben cumplir para el buen funcionamiento de la zona de libre comercio, en el caso del TLCAN, sus Miembros se proponen la eliminación de todas las tasas arancelarias sobre los bienes que sean originarios de México, Canadá y EE UU, en el transcurso de un periodo de transición. Las reglas de origen disponen que los bienes se considerarán originarios de la región cuando se produzcan en su totalidad en los países de América del Norte. Los bienes que contengan materiales que no provengan de la zona también se considerarán originarios, siempre y cuando los materiales ajenos a la región sean transformados en cualquier país socio del TLCAN. Dicha transformación debe ser suficiente para modificar su clasificación arancelaria conforme a las disposiciones del Tratado. En algunos casos, además de satisfacer el requisito de clasificación arancelaria, los bienes deberán incorporar un porcentaje específico del contenido regional. Debe asegurarse que las ventajas del TLCAN se otorguen sólo a bienes producidos en la región de América del Norte y no a bienes que se elaboren total o en su mayor parte en otros países. Deben establecerse reglas claras y obtener resultados previsibles, así como reducir los obstáculos administrativos para los exportadores, importadores y productores que realicen actividades comerciales en el marco del Tratado.

establece el arbitraje internacional obligatorio), a la apertura de los servicios financieros, a las reglas de propiedad intelectual, a las compras gubernamentales, a los mecanismos de solución de controversias, éste último, que abarca los recursos *antidumping*, los derechos compensatorios, la revisión de acciones judiciales locales, y como gran aportación del TLCAN, el establecimiento de paneles binacionales⁵⁴². Concretamente, desde su preámbulo declara que las partes deben alentar la innovación y la creatividad y fomentar el comercio de bienes y servicios que estén protegidos por derechos de propiedad intelectual; a su vez, su art. 102 dispone que sus Estados signatarios deben proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual en el territorio de cada uno de ellos. Esta declaración y objetivo del TLCAN, anticipan la presencia en el mismo de un capítulo particular y enteramente dedicado a la propiedad intelectual⁵⁴³.

Del balance general del TLCAN, por ejemplo para México⁵⁴⁴, resultan aspectos tales como: fuerte aumento intra-regional del comercio a partir de un tratamiento arancelario preferencial, un crecimiento de las inversiones extranjeras, destacando las de EE UU, crecimiento de las exportaciones manufactureras, profundización del grado de apertura general de la economía, a lo que se suma un entorno jurídico estable, en el que ha aumentado la previsibilidad (seguridad jurídica) en cuanto a las disputas comerciales se refiere⁵⁴⁵.

⁵⁴² En el TLCAN el informe del panel arbitral no tiene carácter vinculante. El empleo del método arbitral, no contribuye a asegurar en la zona, la uniformidad en la interpretación y aplicación de su normativa. A su vez, el carácter *ad hoc* de los Tribunales arbitrales, así como la naturaleza *inter partes* de sus pronunciamientos, dificulta la conformación de jurisprudencia propia emanada de los laudos arbitrales. C. M. Díaz Barrado, *op. cit.*, p. 62.

⁵⁴³ G. B. Dinwoodie, W. O. Hennessey y S. Perlmutter, *International Intellectual Property Law and Policy*, San Francisco, 2001, p. 561.

⁵⁴⁴ R. del Arce, "Efectos del TLCAN: Estados Unidos, motor de la economía mexicana", *Nueva revista de política, cultura y arte*, n° 81, 2002, pp. 77-81.

⁵⁴⁵ S. Martínez y A. Álvarez, "Significados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para México", *ICE*, n° 795, 2001, p. 55.

B) Problemática intelectual en el TLC

En las relaciones comerciales entre México y EE UU la problemática intelectual ha sido especialmente conflictiva, como precedente figura el Acuerdo Marco Bilateral sobre Comercio e Inversión (1987), que abre un proceso de consultas, en los que ya se menciona como agenda de acción inmediata, materias como la transferencia de tecnología y la protección de la propiedad intelectual. Por su parte, en las negociaciones del TLC inicialmente suscrito entre Canadá y EE UU también fueron foco de discusión los derechos intelectuales, los que, a pesar de haber sido contemplados como un capítulo en proyectos de este Tratado, finalmente fueron excluidos de su texto final. Ya en las negociaciones de lo que hoy es el TLCAN, el tema de la propiedad intelectual, se planteó como uno de los principales temas de transacción, como también ocurría en ese entonces en el foro multilateral que originara la OMC. Particularmente los derechos de propiedad y la libre circulación de mercancías, que se concreta en el art. 1701.1 del TLCAN, fueron fruto de la ronda de negociaciones de febrero de 1992 (Dallas), en la que se optó por un texto redactado en términos bastante generales y amplios, sustentado en el principio de trato nacional, con el que se buscaba equilibrar los intereses de los Estados signatarios y los intereses privados⁵⁴⁶.

De otro lado, en las negociaciones de los países de América del Norte, destacó lo relativo a las industrias culturales, cuya discusión se vio favorecida por los avances que posibilitan las nuevas tecnologías y la ventaja comparativa que representa para los países que la producen, en este caso, principalmente para EE UU. En relación con el libre comercio, el debate sobre la industria cultural, estuvo presente desde el TLC (1988) suscrito entre EE UU y Canadá, éste último logró excluir dichas industrias de tal Tratado, para lo que concede a su socio comercial, la posibilidad de tomar medidas de represalia de igual efecto comercial ("excepción cultural"), exclusión, que Canadá buscó mantener cuando se les unía México, con el que finalmente se completa

⁵⁴⁶ J. J. Cristiani, *op. cit.*, p. 109 y ss.

el TLCAN, nuevo Miembro para el que no era especialmente conflictiva la referida industria. Teniendo presente la divergencia de intereses económicos, culturales y de identidad social, en el Tratado en cuestión, de un lado, se mantiene la exclusión de la industria cultural para Canadá, y de otro, la misma se incluye para México, aunque con una serie de condicionantes⁵⁴⁷.

Ahora bien, la inclusión de un capítulo especialmente dedicado a la protección de la propiedad intelectual en el texto del TLCAN, la que entiende en términos bastante amplios y de este modo comprehensiva de una variada gama de derechos de esta índole, parece estar especialmente dirigida a uno de los integrantes de este proceso regional, que no es otro que México, quien contaba con unos niveles de protección ciertamente inferiores a los requeridos por sus socios comerciales⁵⁴⁸, y dentro de ellos, por EE UU. Así, México se ha visto prácticamente obligada a asumir, para obtener como contrapartida los beneficios que espera con el Tratado del que es parte, el gravamen que supone para un país importador de tecnología y de bienes intelectuales⁵⁴⁹, para su sistema

⁵⁴⁷ H. Galperin, "Las industrial culturales en los acuerdos de integración regional: el Ocaso del TLCAN, la UE y el MERCOSUR", *Comunicación y sociedad*, Guadalajara, n° 31, septiembre-diciembre 1997, pp. 16-19.

⁵⁴⁸ Lo indicado a pesar de que México era parte de los siguientes tratados en materia de propiedad industrial administrados por la OMPI: CUP (Parte del Acta de Estocolmo 1967 desde el 26 de julio de 1976); Arreglo de Lisboa y su reglamento relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional de 1958 (Acta de Lisboa de 1958 desde el 25 de septiembre de 1966; Acta de Estocolmo desde el 26 de enero de 2001); Tratado de Nairobi sobre la protección del símbolo olímpico de 1981 (desde el 16 de mayo de 1985). Más recientemente México se ha incorporado al: PCT y su Reglamento (desde el 1 de enero de 1995); Arreglo de Estrasburgo relativo a la clasificación internacional de patentes de 1971 (desde el 26 de octubre de 2001); Arreglo de Locarno que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales de 1968 (desde el 26 de enero del 2001); Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas (desde el 26 de enero del 2001); Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas (desde el 21 de marzo del 2001); Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes de 1977 (desde 21 de marzo del 2001); UPOV, Acta de 1978 (desde el 9 de agosto de 1997). www.wipo.int.

⁵⁴⁹ La concreción del TLCAN se enfrentó a una fuerte oposición de los productores mexicanos, los que se veían incapaces de resistir la competencia de sus

normativo, para su población, su economía⁵⁵⁰, el aumento generalizado de los estándares de protección de la propiedad intelectual, además, no es difícil percibir que aunque el Tratado al que se hace referencia está articulado de manera multilateral, las obligaciones que sus Estados parte deben cumplimentar para armonizar su regulación interna en el ámbito intelectual, tienen como destinatario real, en la mayoría de los casos, a México, ahora bien, EE UU y Canadá, aunque sea en proporción mucho menor al primero, también se han visto obligadas como consecuencia del TLCAN a realizar algunas modificaciones en sus sistemas de protección intelectual. De todas formas, y como era de esperar, el TLCAN ha sido decisivo en la protección de la propiedad intelectual en el territorio mexicano⁵⁵¹, lo que beneficia, no sólo a sus creadores, inventores y diversos titulares de derechos de esta índole, sino y lo que

futuros socios comerciales, más aún cuando veían difícil modernizar sus sistemas productivos por el coste que tendrían que pagar por las nuevas tecnologías. Sin embargo, aunque la apertura comercial de México ha implicado costes de ajuste considerables, varios estudios indican que dichos costes se han visto superados por los beneficios obtenidos por su participación en el TLCAN. J. E. Espinosa, "El Área de Libre Comercio de las Américas desde la perspectiva del Tratado de Libre Comercio de América del Norte", *Contribuciones*, n° 4, 2001, p. 52.

⁵⁵⁰ M. Schiff y J. Wang, "Nafta, Technology Diffusion and Productivity in México", *Latin American Journal of Economics*, n° 121, 2003, pp. 469 y ss.

⁵⁵¹ En la actualidad México es uno de los países con mayor número de tratados comerciales suscritos en el mundo, los cuales, contienen referencias o capítulos específicos relacionados con la propiedad intelectual, entre ellos, además del TLCAN, mencionar (junto con su correspondiente fecha de suscripción), al: TLC G3 (con Colombia y Venezuela; Capítulo XVIII, 13 de junio de 1994); TLC México-Costa Rica (Capítulo XIV, 5 de abril de 1994); TLC México-Bolivia (Capítulo XVI, 10 de septiembre de 1994); TLC México-Nicaragua (Capítulo XVII, 18 de diciembre de 1997); TLC México-Chile (Capítulo XV, 17 de abril de 1998); TLCUEM (con la UE, Título V, 23 y 24 de febrero del 2000); TLC México-Israel (10 de abril del 2000); TLC México-TN (El Salvador, Guatemala, Honduras; Capítulo XVI, 29 de junio de 2000); TLC México-AELC (Islandia, Noruega, Liechtenstein y Suiza; Capítulo VI, 27 de noviembre del 2000); Acuerdo entre México y la UE concerniente al reconocimiento mutuo y protección de las denominaciones en el sector de las bebidas espirituosas (27 de mayo de 1997); TLC México-Uruguay (15 de noviembre de 2003) y AAE México-Japón (17 de septiembre de 2004). OMPI, INPI y Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de Argentina, "Situación actual de la propiedad industrial en México", *Reunión regional de directores de propiedad industrial y de oficinas de derecho de autor de América Latina*, Buenos Aires, mayo 2006. (Documento preparado por el IMPI).

es más importante para sus socios comerciales, a los intereses de sus empresas exportadoras de bienes tecnológicos.

2. *La exigencia intelectual: el Capítulo XVII del TLCAN*

A) Derechos intelectuales y libre circulación de Mercancías

El capítulo XVII del TLCAN, comienza por indicar la naturaleza y ámbito de las obligaciones contraídas en esta materia, estableciendo (art. 1701.1), que “cada una de las Partes otorgará en su territorio, a los nacionales de otra Parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual, asegurándose a la vez que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan en obstáculos al comercio legítimo”. Como se observa, se trata de una disposición bastante amplia, cuya redacción sugiere el intento de conciliar intereses no siempre contrapuestos, los derechos intelectuales con las necesidades de la libre circulación de mercancías. El carácter amplio con el que se ha redactado la regla general en la relación difícil que suponen los principios de libre competencia⁵⁵² y las restricciones propias de los derechos de propiedad intelectual, deja espacio para la interpretación y concreción que cada una de los Estados va otorgándole a través de su legislación y jurisprudencia, en lo que influye no sólo los intereses que para cada uno sean más loables, sino las diferencias jurídicas de sus sistemas internos, piénsese que mientras en EE UU y Canadá el Derecho consuetudinario es el protagonista, en México lo tiene el Derecho codificado. En este orden de ideas, en el TLCAN, la libre circulación de mercancías en relación con los derechos de propiedad intelectual, se aborda de manera general y amplia, limitándose a mencionar los principios de libre comercio, remitiendo tal materia a la regulación nacional. De otro lado, guarda concordancia con

⁵⁵² En el TLCAN se crean unas condiciones básicas para el desarrollo de la libre competencia en el territorio que comprende. No se implanta una institución única de control, pero si se busca una coordinación de las políticas realizadas por los órganos encargados de evitar las prácticas anticompetitivas que existan en sus Estados parte. J. C. Fernández Rozas, “Los modelos de integración en América Latina y el Caribe y el Derecho internacional privado”..., *op. cit.*, p. 180.

la citada norma, el art. 1714 de idéntico Tratado, el que es un reflejo del art. 41 del ADPIC, procurando ambos, en el terreno de los procedimientos que involucren derechos intelectuales, que se evite la creación de barreras al comercio legítimo⁵⁵³.

B) Principio de trato nacional

El capítulo XVII TLCAN acoge como principio el trato nacional⁵⁵⁴ (art. 1703 TLCAN), en términos similares a los tratados tradicionales en materia intelectual⁵⁵⁵ (verdaderos precursores de su introducción en este ámbito), y a su vez a los del ADPIC, acogiéndolo, en este caso en relación con los tres países parte del TLCAN, indicando para el efecto, en su art. 1721, que se entiende por nacionales de las otras partes de este TLC, respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, a las personas que cumplirían con los criterios de elegibilidad para la protección previstos por el CUP (1967), la Convención de Berna (1971), el Convenio de Ginebra (1971), la Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas intérpretes o Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión (1961), el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (Convenio UPOV, 1978), el Convenio UPOV (1991) o el Tratado de Propiedad Intelectual respecto de Circuitos Integrados, como si cada una de las Partes fuera parte de estos convenios; y con respecto a los derechos de propiedad intelectual no regulados en estas Convenciones, “nacionales de otra Parte” serían al menos los individuos que sean ciudadanos o residentes permanentes de esa Parte.

Al tiempo, el TLCAN establece una regla especial en materia de trato nacional en el caso de los fonogramas, al indicar que “cada una de

⁵⁵³ J. J. Cristiani, *op. cit.*, p. 111.

⁵⁵⁴ Principio que también se recoge de forma general en el TLCAN (capítulo III) en lo que se refiere a acceso a mercados. Así, establece que los países deberán otorgar un trato no discriminatorio entre los productos importados y los productos nacionales, con algunas excepciones. Fundamentalmente se trata de la incorporación del art. III GATT, que pretende que una vez que el producto importado se debe tratar de igual manera que los productos nacionales. El trato nacional también se extiende a los servicios, a las inversiones.

⁵⁵⁵ S. Stewart, *op. cit.*, pp. 39, 41.

las Partes podrá limitar los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes de otra Parte respecto a los usos secundarios de sus fonogramas, a los derechos que sus nacionales reciban en el territorio de esa otra Parte”. También contempla otra excepción al citado principio, en lo que a procedimientos administrativos y judiciales para la protección o defensa de los derechos de propiedad intelectual se refiere, siempre y cuando se cumplan determinadas exigencias, como la necesidad de las medidas adoptadas y siempre que se aplique en forma tal que no constituya una restricción encubierta al comercio.

C) Particularidades

En el art. 1701 del TLCA, resalta la obligación que contempla de que sus Estados signatarios accedan y hagan cumplir las disposiciones sustantivas de varias convenciones internacionales, tales como: (i) el Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas Contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas, 1971 (Convenio de Ginebra); (ii) la Convención de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, 1971; (iii) el CUP, 1967; y (iv) el Convenio UPOV, o la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, 1991. Por su parte, el art. 1702 del TLCAN al estipular que cada uno de sus Estados parte podrá otorgar en su legislación interna protección a los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida en su articulado, lo que condiciona a que tal protección sea compatible con este Tratado, permite afirmar que sigue la estructura tradicional de otros tratados en materia intelectual, en los que se establecen estándares mínimos de protección, hacia la armonización, que en el Tratado en cuestión son estándares de protección bastante elevados.

El art. 1704 contempla lo relativo al control de prácticas o condiciones abusivas o contrarias a la competencia, legitimándose a los Estados signatarios del TLCAN para adoptar o mantener en sus ordenamientos jurídicos internos, medidas adecuadas para impedir o controlar licencias abusivas de los derechos de propiedad intelectual. Como regla general, para garantizar la defensa de los derechos de propiedad intelectual (art. 1714) cada país parte del TLCAN debe

contemplar en su sistema jurídico interno⁵⁵⁶, los procedimientos de defensa de los derechos de propiedad intelectual, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad intelectual que dicho Tratado abarca, los que al igual que lo contempla el ADPIC, deberán aplicar, no sólo evitando la creación de barreras al comercio legítimo, sino proporcionando salvaguardas contra el abuso de tales procedimientos, los que a su vez, deberán ser justos y equitativos, no podrán ser innecesariamente complicados o costosos y no podrán implicar plazos irrazonables o demoras injustificadas. En relación con los aspectos procesales específicos y a los diversos recursos, se dispone en los arts. 1715 a 1718 del TLCAN, una serie de reglas especiales y detalladas, con la finalidad de que se ponga al alcance de los titulares de derechos intelectuales⁵⁵⁷ procedimientos judiciales con los que se materialice en la práctica la protección de los derechos de tal índole, entre los que figuran los procedimientos civiles y administrativos, para lo que el Tratado especifica aspectos procesales como los probatorios, como los relacionados con las notificaciones, entre otros. Este instrumento internacional, que no sólo concibe las sanciones a las infracciones de derechos como castigo, sino como medio disuasorio, lo que los países signatarios deben reflejar en tales procedimientos, otorga especial importancia, como lo hace el ADPIC, a las medidas precautorias, las

⁵⁵⁶ Cabe aludir al marco institucional del sistema de propiedad industrial en México, el que está integrado por varias entidades del sector público centralizado y descentralizado, siendo la principal el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El IMPI es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado en 1993 para administrar el sistema de propiedad industrial en México y es una de las autoridades administrativas encargadas de vigilar la observancia de los derechos de propiedad industrial junto con la Fiscalía Especializada en Derechos de Propiedad Intelectual de la Procuraduría General de la República (PGR); y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En materia Civil y Penal las autoridades competentes son los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito. OMPI, INPI y Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de Argentina, "Situación actual de la propiedad industrial en México", *op. cit.*, pp. 8 y ss.

⁵⁵⁷ De acuerdo con el art. 1714 aptdo. 6 del TLCAN, a efectos de lo previsto en los arts. 1715 a 1718, el término "titular del derecho" incluirá a las federaciones y asociaciones que estén facultadas legalmente para ejercer tales derechos.

que deben ser igualmente rápidas y eficaces. El TLCAN se detiene asimismo, en los procedimientos y sanciones penales, las que como mínimo sus Estados signatarios deben aplicar en los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería de derechos de autor a escala comercial. Completa la protección de los derechos intelectuales con una disposición relativa a su defensa en frontera, en la que entre otros aspectos, para lo que se indica que la autoridad aduanera correspondiente esta facultada, previó el cumplimiento de determinados presupuestos, para suspender el despacho a libre circulación de la mercancía implicada, procedimientos en frontera, de los que se excluyen las mercancías en tránsito.

Entre otros aspectos, el TLCAN impone la cooperación y asistencia técnica entre sus Estados parte, o al menos así se recoge en su art. 1719, cooperación que se establece con la intención de eliminar el comercio de productos que infrinjan los derechos de propiedad intelectual, lo que debe regirse por el principio de transparencia; a su vez, este Tratado, en su art. 1720, establece las reglas para la protección de la materia existente, con especialidades como las relativas a las obras preexistentes, cuya protección, como regla general, se determinará únicamente con arreglo al art. 18 de la Convención de Berna. Por lo demás, resalta de este art. 1720 del TLCAN, por la importancia económica que revisten las patentes para las empresas estadounidenses, por lo conflictivo de los intereses en juego para dichas empresas, lo que se evidencia, por ejemplo, al establecerse un apartado del mismo que dispone que “No se exigirá a ninguna Parte aplicar el artículo 1709(10), ni el requisito establecido en el artículo 1709(7), en el sentido de que no habrá discriminación en el goce de los derechos de patente en cuanto al campo de la tecnología, al uso sin autorización del titular del derecho, cuando la autorización de tal uso haya sido concedida por el gobierno antes de que se diera a conocer el texto del proyecto del Acta final que incorpora los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales”.

D) Propiedad intelectual entendida en sentido amplio

El TLCAN agrupa en el capítulo al que se viene haciendo referencia, modalidades intelectuales de muy variada estirpe, por lo que entiende dicha expresión en un sentido bastante amplio, que evidencia el marcado interés protector de toda aquella materia que permita directa o indirectamente entenderse incluida o asociada al concepto de propiedad intelectual, el que en tal sentido identifica y hace comprensivo, como concreta en su art. 1721, con los derechos de autor y derechos conexos, derechos de marcas, derechos de patente, derechos de esquemas de trazado de circuitos integrados, derechos de secretos industriales o de negocios, derechos de los obtentores de vegetales, derechos de las indicaciones geográficas y derechos de diseños industriales. Incluye así, modalidades tradicionales como el derecho de autor (art. 1705), fonogramas (art. 1706), las marcas (art. 1708), y las patentes (art. 1709), a los, las indicaciones geográficas (art. 1712), a los diseños industriales (art. 1713), pero también alude a las señales de satélite cifradas y portadoras de programas (art. 1707), los diseños de circuitos integrados de semiconductores (art. 1710), los secretos industriales y de negocios (art. 1711). En el art. 1721, como es costumbre en Tratados (y en su caso contratos) con influencia anglosajona define el concepto de información confidencial, en el que incluye los secretos industriales o de negocios⁵⁵⁸, información privilegiada y otros materiales que no puedan revelarse de conformidad con la legislación interna del País parte de que se trate; la frase “de manera contraria a las prácticas leales del comercio”, para el que significa, al menos, las prácticas tales como el incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la

⁵⁵⁸ El *Know-how*, que en sentido estricto sólo cubre conocimientos que revisten carácter secreto, es básico en el proceso de invocación y de transferencia de tecnología (especialmente bajo contratos de licencia) entre empresas de diversos países. Su defensa, a *sensu* contrario de lo que acontece con otras modalidades industriales, no se lleva a efecto a través del otorgamiento por el poder público de un derecho de exclusiva, sino que su defensa se concreta mediante normas de competencia desleal, así como de disposiciones que sancionan la revelación de secretos en el ámbito penal, laboral y de sociedades. P. A. de Miguel Asensio, “Bienes inmateriales y Derecho de la competencia”..., *op. cit.*, pp. 90-91.

infracción, e incluye la adquisición de información no divulgada por otras personas que supieran, o que hubieran sido sumamente negligentes al no llegar a saber que la adquisición implicaba tales prácticas; las indicación geográfica, las que concibe como cualquier indicación que identifica un producto como originario de territorio de una de las Partes o de una región o localidad de ese territorio, en casos en que determinada calidad, reputación u otra característica del producto se atribuya esencialmente a su origen geográfico.

3. Especificidades de algunas modalidades intelectuales

A) Derechos de autor y fonogramas

En términos generales, las disposiciones del TLCAN relativas a los derechos de autor se erigen sobre demandas de EE UU⁵⁵⁹ a sus socios comerciales, México⁵⁶⁰ y Canadá, para que éstos brinden al primero estándares de protección con los que ya cuenta y que en tal sentido son acordes con los intereses del mismo. Aunque el TLCAN no tuvo éxito

⁵⁵⁹ Destaca que Canadá y México, respectivamente el 10 de abril de 1928 y el 11 de junio de 1967, sean parte de la Convención de Berna, mucho antes que lo fuera EE UU quien sólo se adhiere al mismo en 1989.

⁵⁶⁰ Valga poner de manifiesto que dentro de los instrumentos jurídicos sustantivos en materia de derecho de autor y derechos conexos suscritos por México se encuentran vigentes: Convención de Berna; Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión; Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas transmitidas por Satélites; Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT); Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT); ADPIC. Por su parte, los instrumentos jurídicos relacionados con dicha materia, de reciente adopción o en proceso de negociación, citar: Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (UNESCO), vigente a partir del 20 de abril de 2006; Convención para la Protección de la Diversidad de los contenidos Culturales y las Expresiones Artísticas (UNESCO); Tratado de la OMPI sobre la Protección de los Organismos de Radiodifusión. OMPI, INPI y Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de Argentina, "Situación actual del derecho de autor en México", Reunión regional de directores de propiedad industrial y de oficinas de derecho de autor de América Latina, Buenos Aires, mayo 2006. (Documento preparado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Secretaría de Educación Pública, México, D.F.).

en plasmar un consenso en relación con los derechos morales, los derechos conexos y en materia de formalidades, ello es previsible dada la presencia en este Tratado de la influencia mayoritaria⁵⁶¹ del sistema anglosajón del *Copyright*⁵⁶². Para el caso de los derechos de autor, el TLCAN incluye no sólo las obras comprendidas en el art. 2 de la Convención de Berna, sino además, y aunque no estén contempladas en dicha Convención, aquellas que en el sentido del mismo, incorporen una expresión “original”, dentro de las que este Tratado regional entiende como tales, a los programas de ordenador, que asimila a obras literarias en el sentido del referido Convenio tradicional, a determinadas bases de datos, lo que también ha recogido el ADPIC. El TLCAN reconoce a los titulares de esta modalidad intelectual, los derechos consagrados en la Convención de Berna, particularizándose en el TLCAN, una lista de facultades que sus titulares pueden autorizar o prohibir a terceros, dentro de las que figuran: la importación a territorio de la parte de copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho; la primera distribución pública del original y de cada copia de la obra mediante venta, renta u otra manera; la comunicación de la obra al público; el alquiler comercial del original o de una copia de un programa de ordenador, éste último, que se excluye cuando la copia del mismo no sea el objeto esencial del alquiler y derecho de alquiler para el que obviamente no opera el agotamiento del derecho⁵⁶³. En cuanto a las limitaciones o excepciones a los derechos de autor, las Partes del

⁵⁶¹ G. B. Dinwoodie, W. O. Hennessey y S. Perlmutter, *op. cit.*, p. 562.

⁵⁶² Las diferencias que tradicionalmente se atribuían al *Copyright* anglosajón y a los derechos de autor de corte europeo. Para la protección del primero se exigen ciertas formalidades, se requiere la fijación, la titularidad recae sobre el creador individual (persona natural), personas jurídicas, productores, existe libertad de transmisión contractual, el nivel de originalidad exigido es bajo, ño reconoce derechos morales; por el contrario, la protección de los segundos se cimienta en el derecho natural, no se exigen formalidades, se confieren por el sólo hecho de su creación, no se exige su fijación, la titularidad recae sobre el autor individual (persona natural), el productor tiene sus propios derechos (derechos conexos), libertad de transmisión pero bajo determinados límites, precisan un nivel de originalidad más elevado, se reconocen derechos morales y patrimoniales, así como el derecho de remuneración.

⁵⁶³ Vid. C. Del Rio, “Agotamiento del derecho de marcas en Iberoamérica”, *IV Seminario de Propiedad Industrial e Intelectual en Iberoamérica: Cómo proteger sus derechos de propiedad industrial e intelectual*, Madrid, 2003, pp. 49-80.

TLCAN pueden establecerlas siempre y cuando cumplan con tres exigencias, como es costumbre en los convenios intelectuales, cuales son, que se estipulen para casos especiales determinados, que no impidan la explotación normal de la obra, ni ocasionen perjuicio injustificadamente a los legítimos intereses del titular del derecho. En relación con los fonogramas, las Partes del TLCAN⁵⁶⁴, deben otorgar al productor de los mismos, el derecho de autorizar o prohibir, la reproducción directa o indirecta del fonograma; la importación a territorio de la Parte de copias del fonograma hechas sin la autorización del productor; la primera distribución pública del original y de cada copia del fonograma mediante venta, renta u otra manera; y el alquiler comercial del original o de una copia del fonograma, excepto cuando en un contrato entre el productor del fonograma y los autores de las obras

⁵⁶⁴ Con carácter ilustrativo destacar que actualmente la regulación mexicana básica contenida en la Ley Federal del Derecho de Autor prevé un amplio reconocimiento y protección a los organismos de radiodifusión, así como también, concede una protección de 75 años a los intérpretes o ejecutantes, al tiempo que les reconoce un derecho irrenunciable a percibir regalías por la comunicación pública de sus interpretaciones o ejecuciones. Básicamente, hay dos Instituciones del Gobierno Federal relacionadas con la promoción de la cultura desde diversas perspectivas: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) y el Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Las autoridades competentes en materia de observancia de derechos de propiedad intelectual son: Procuraduría General de la República, atiende los delitos en materia de propiedad intelectual a través de una fiscalía especializada en la persecución de dichos delitos; Instituto Nacional del Derecho de Autor, autoridad administrativa en materia de derecho de autor y derechos conexos, tiene la facultad de imponer sanciones económicas por infracciones al derecho de autor, así como de llevar a cabo la práctica de visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor; Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, cuenta también con la facultad de imponer sanciones económicas por infracciones en materia de comercio relacionadas con el derecho de autor y los derechos conexos. Asimismo, existe un Comité Interinstitucional de combate a la Piratería, el cual, se encuentra conformado por la Procuraduría, el IMPI y el INDAUTOR, al igual que otras autoridades de gobierno tales como aduanas, y en el que también, participan sectores empresariales, industriales y sociedades de gestión colectiva. Las sanciones que impone INDAUTOR por la comisión de infracciones en materia de derecho de autor y derechos conexos buscan desincentivar actividades ilícitas en este sector. OMPI, INPI y Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de Argentina, "Situación actual de la propiedad industrial en México", *op. cit.*, pp. 8 y ss.

fijadas en el mismo exista estipulación expresa en otro sentido. Este TLCAN como puede advertirse, también excluye el agotamiento del derecho de alquiler en relación con los fonogramas (como se hace en la UE), asimismo, permite excepciones y limitación que cumplan con las tres condiciones mencionadas.

B) Marcas

Las marcas son definidas en el TLCAN como cualquier signo o cualquier combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Cita como ejemplos, los nombres de personas, diseños, letras, números, colores, elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Definición en la que se perciben las notas características que la doctrina generalmente ha otorgado a las marcas, cuales son, carácter inmaterial, aptitud diferenciadora, identificación de productos o servicios, vinculación a la regla de la especialidad, territorialidad⁵⁶⁵. El TLCAN entiende que sus signatarios deben proteger como marcas, además de las marcas de productos, a las de servicios y a las colectivas, incluso, a las marcas de certificación. Sus Miembros están facultados a condicionar el registro de las marcas a que éstas sean signos visibles. En el capítulo XVII se establece el riesgo de confusión para medir el alcance del *ius prohibendi* que otorga a los titulares de esta categoría industrial, el que se presume cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos (tal y como ocurre en la UE).

Dado el sistema *first to use* de tradición estadounidense, se establece en el TLCAN que los derechos conferidos por las marcas pueden ser reconocidos sobre la base del uso, uso que entre otros aspectos, se exige para conservar el registro de la marca de que se trate, so pena de cancelación, pero únicamente después de que transcurra, como mínimo, un periodo de gracia de falta de uso, a menos que el titular de la marca alegue razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el

⁵⁶⁵ R. Rosas Rodríguez, "Las marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte", *Boletín mexicano de Derecho comparado*, n° 107, 2003, pp. 641-682.

uso. El TLCAN, entre otros rubros en materia de marcas, extiende, como materialmente lo hace el ADPIC, el art. 6 *bis* del CUP relativo a la notoriedad⁵⁶⁶, a las marcas de servicios.

C) Patentes

Las patentes son tal vez la materia en la que el TLCA, aumenta fuertemente, los niveles de protección internacionales. Sus Estados signatarios conceden el privilegio de patente para cualquier invención, sea ésta de productos o de procesos, en todos los campos de la tecnología⁵⁶⁷, siempre que tales invenciones sean nuevas, resulten de una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Privilegio que puede no otorgarse, si la explotación de las invenciones de que se trate, en el territorio del país signatario implicado, van contra el orden público o la moral, o contra la vida o la salud humana, animal o vegetal, o para evitar daño grave a la naturaleza o al ambiente, exclusión de la patentabilidad que se condiciona a que ésta no se funde únicamente en que tal signatario, prohíbe la explotación comercial, en su territorio, de la materia que sea objeto de la patente. Igualmente se faculta a las partes del Tratado, a excluir la patentabilidad de los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, para el tratamiento de seres humanos o animales; los procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales⁵⁶⁸, distintos de los procesos no

⁵⁶⁶ El régimen jurídico de la marca notoria evidencia que el establecimiento de un estándar mínimo de protección, particularmente en el CUP, no deriva en una armonización significativa del régimen de los derechos de propiedad industrial, sino tan sólo en compromisos de alcance restringido, dado el amplio margen de maniobra que posibilita el sistema unionista, a los Estados parte, para concretar la protección efectiva de la modalidad industrial de que se trate. P. A. de Miguel Asensio, "Bienes inmateriales y Derecho de la competencia"..., *op. cit.*, p. 97.

⁵⁶⁷ J. Watal, *op. cit.*, p. 131.

⁵⁶⁸ La libertad de que gozan los Miembros del ADPIC para excluir la patentabilidad de ciertas plantas y animales según el art. 27.3 b) está estrechamente vinculada con temas tan controvertidos, como relevantes en el sector farmacéutico: el desarrollo de la biotecnología y la protección del conocimiento tradicional. Ambos descansan en gran medida sobre recursos genéticos en los que son ricos los países en desarrollo. El alcance de esta exclusión genera diversas interpretaciones, por lo que no es de extrañar que el precepto impusiera su propia revisión transcurridos 4 años de la entrada en vigor del ADPIC. Su revisión se centra a este

biológicos y microbiológicos para dicha producción; plantas y animales, excepto microorganismos, pudiendo las partes conceder protección a las variedades de plantas bien sea mediante patentes, un esquema efectivo de protección *sui generis*, o de ambos.

Especial importancia, tienen los productos farmacéuticos y agroquímicos⁵⁶⁹, cuya inclusión explícita en el TLCAN está ciertamente orientada a que México proteja estos sectores, pues por ejemplo en EE UU estaban y están bastante protegidos mediante un sistema fuerte de patentes, inclusión que beneficia concretamente a las empresas de esta potencia, empresas que a su vez se han visto favorecidas por la inserción en este Tratado de la tan polémica figura del *pipeline*. Concretamente el art. 1709 aptdo. 4 TLCAN establece la protección de la figura del *pipeline* para productos farmacéuticos y agroquímicos, la que no tiene correspondencia en el ADPIC. De acuerdo con dicho aptdo. 4, “si una Parte no ha dispuesto el otorgamiento de patentes para dar protección a los productos farmacéuticos y agroquímicos de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1º: a) al 1 de enero de 1992, para la materia relacionada con sustancias que se generen de manera natural, las cuales sean preparadas o producidas por procesos microbiológicos o derivadas significativamente de los mismos y que se destinen a constituir alimento o medicina; y b) al 1 de julio de 1991, para cualquier otra materia; esa Parte otorgará al inventor de cualquiera de esos productos, o a su causahabiente, los medios para obtener protección por patente para dicho producto, por el período en que siga vigente la patente concedida en otra Parte, siempre que el producto no se haya comercializado en la Parte que otorga la protección de conformidad con este párrafo, y que la persona que solicite esa protección presente una solicitud oportunamente”. De otra parte, téngase presente que los derechos exclusivos que la patente confiere a su titular, no son absolutos,

respecto en la posibilidad de establecer la patentabilidad de los recursos genéticos y en tal caso, establecer obligaciones respecto a la comunicación de su origen, el consentimiento de quienes lo detentan y el reparto de los beneficios que genere su explotación. C. Otero García-Castrillón, *El comercio internacional de medicamentos...*, op. cit., p. 61.

⁵⁶⁹ J. Briz Escribano, R. Cook, y S. Colom Morgues, “Acuerdo de Libre Comercio en América del Norte (NAFTA)”, *Agricultura: Revista agropecuaria*, n° 764, 1996, pp. 237-241.

pudiendo los Miembros del TLCAN, al igual que se hace en otras latitudes, establecer excepciones limitadas a los mismos, que no interfieran de manera injustificada con la explotación normal de la patente y no provoquen perjuicio, sin razón, a los legítimos intereses del titular de la patente, exigencias idénticas, pero en este caso en relación con las patentes, a las ya referidas en materia de derechos de autor y fonogramas.

El TLCAN coherente con el principio de igualdad, preceptúa expresamente, que no habrá discriminación en el otorgamiento de patentes, ni en el goce de los derechos respectivos, en función del campo de la tecnología, del territorio de la Parte en que la invención fue realizada, o de si los productos son importados o producidos localmente. Por lo demás, entre otros aspectos, hace referencia al otorgamiento de licencia, al período de duración de la protección, el que establece en veinte años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y lo que es más novedoso, de diecisiete años a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, pudiendo las partes signatarias, cuando proceda extender el período de protección con el fin de compensar retrasos originados en procedimientos administrativos de aprobación de la comercialización.

D) Indicaciones geográficas

El TLCAN dedica su art. 1712 a las indicaciones geográficas⁵⁷⁰, las normas que recoge este artículo tienen su equivalente en la sección 3ª del ADPIC⁵⁷¹, con pequeñas diferencias en cuanto a su redacción,

⁵⁷⁰ Vid. J. R. Desmond, *op. cit.*, pp. 425-438.

⁵⁷¹ En el entorno europeo se ha optado por la creación de DO que extiendan su ámbito de protección a todo el territorio de la CE. Ello lleva necesariamente una transformación del propio concepto de Estado de origen. Así, habrá que entenderse que este concepto ya no abarca en su definición la idea de creación del derecho, sino únicamente conservará competencia en razón al hecho de ser el Estado en cuyo ámbito está situada la zona geográfica que compone la denominación. El Estado miembro en el que está situada la correspondiente zona geográfica puede dictar disposiciones en las que se establezcan requisitos para la concesión de la DO, pero no va a desempeñar el papel de autentico creador del derecho. Esta circunstancia autoriza pensar que nos hallamos ante verdaderas DO comunitarias. Desde el momento en que lo que se pretende es la creación de denominaciones comunitarias

aunque, lo más llamativo es la ausencia en el TLCAN de lo contemplado en el art. 23 del ADPIC, esto es, lo relativo a las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas. La omisión de esta protección reforzada y especial para el referido sector, se atribuye, entre otros, a la falta de presión, que a *sensu* contrario si experimentaron las negociaciones OMC, concretamente por parte de la CE, para la que es especialmente valioso contar con una protección especial para el mencionado ámbito⁵⁷². Además de lo contemplado en el capítulo XVII del TLCAN y del Anexo al mismo, y aunque no haya remisión expresa en ellos, especialmente repercuten en las Indicaciones geográficas, el Anexo 313 del TLCAN titulado “Productos distintivos”, que guarda una relación directa con el capítulo III de igual Tratado que contempla el “Trato nacional y acceso de bienes al mercado”, Anexo en el que se establece una protección especial para determinadas bebidas alcohólicas procedente de cada uno de los países parte, en el caso de EE UU para el Whisky Bourbone y Whisky Tennesse, de Canadá para el Whisky canadiense, de México para el Tequila y el Mezcal.

Resalta la protección obtenida por México para las denominaciones de origen “Tequila” y “Mezcal”, las que con anterioridad al TLCAN, no estaban reconocidas por sus restantes socios, para quienes eran denominaciones genéricas, más aún cuando Canadá y EE UU, al contrario que México, no eran parte del Arreglo de Lisboa⁵⁷³. Del Anexo en cuestión se desprende la obligación de los países parte del TLCAN de prohibir la comercialización, en sus correspondientes territorios de tales productos, los que nomina como “productos distintivos”, cuando no tengan la procedencia con la que se identifica, resultado así, que sólo pueden comercializar los productos distintivos que hayan sido fabricados de acuerdo con la normativa del país parte establecida al

el concepto de Estado de origen podría emplearse entendiendo por tal la comunidad en su conjunto. P. Jiménez Blanco, *Las denominaciones de origen...*, *op. cit.*, pp. 99-107.

⁵⁷² H. Rangel Ortiz, “Las indicaciones geográficas en ADPIC, NAFTA...”, *op. cit.*, pp. 87 y ss.

⁵⁷³ En el marco del Arreglo de Lisboa, las siguientes denominaciones de origen mexicanas cuentan con registro internacional: Tequila, Mezcal, Olinalá, Talavera, Bacanora, Café Veracruz, Ámbar de Chiapas, Sotol, Mango Ataulfo del Soconusco de Chiapas, Charanda y Café Chiapas.

respecto. La lista de este Anexo es limitada y exhaustiva, no contiene criterios para la incorporación futura de otros productos, téngase presente además que los productos distintivos tienen un régimen especial y por tanto no están sujetos a la previsiones relativas a las indicaciones geográficas contenidas en el art. 1712 del TLCAN.

4. *El TLCAN modelo para otros acuerdos*

A) TLCAN- ADPIC

Retrocediendo en el tiempo, las negociaciones bilaterales de EE UU con Canadá y México en el marco del TLCAN, sirvieron a la primera para forzar la finalización de las negociaciones de la Ronda Uruguay, en las que se diera paso a una nueva agenda liberalizadora del comercio industrial, para la expansión de las reglas de propiedad intelectual, tan importantes para dicha potencia⁵⁷⁴, y más concretamente, para sus empresas. La normativa finalmente adoptada en el marco de la OMC en materia intelectual, el ADPIC, sigue de cerca las disposiciones en idéntica parcela normativa recogidas en el TLCAN, recuérdese, que las negociaciones del ADPIC no habían finalizado cuando el TLCAN fue suscrito⁵⁷⁵ y que las negociaciones de éste último se basaron en un borrador temprano de lo que actualmente es el Anexo 1C del Acuerdo OMC⁵⁷⁶. Ahora bien, el examen exhaustivo del ADPIC y del capítulo del TLCAN en materia intelectual arroja grandes semejanzas, pero a su vez, importantes diferencias, semejanzas que si se es preciso, concretamente guarda éste último Tratado con la propuesta básica redactada en el marco de las negociaciones de la Ronda Uruguay. Alejándose de los tradicionales tratados comerciales que crean zonas de libre comercio, el TLCAN, dedica todo un capítulo, el XVII, al establecimiento de una serie de normas en materia de propiedad intelectual, que preceptúan, en términos generales, estándares de protección, superiores, a los impuestos en el ADPIC (*TRIPS-plus*). En

⁵⁷⁴ S. Martínez y A. Álvarez, *op. cit.*, pp. 56 y ss.

⁵⁷⁵ C. Parga, "Intellectual property Rights", *Toward Free Trade in the Americas*, Washington, 2000, p 214.

⁵⁷⁶ G. B. Dinwoodie, W. O. Hennessey y S. Perlmuter, *op. cit.*, p. 563.

cuanto a las diferencias del ADPIC y del capítulo XVII TLCAN, citar por ejemplo, que no hay una correspondencia en éste último, de los art. 4 (cláusula NMF), art. 6 (agotamiento), art. 7 (objetivos) o art. 8 (principios) del ADPIC.

Muchos de los acuerdos de libre comercio que siguen en el tiempo al TLCAN, y que involucran a otros Miembros de la OMC, y en los que generalmente es parte EE UU, con algunas diferencias lingüísticas y de alcance normativo, siguen su estructura y disposiciones normativas, la mayoría de las que, se reitera, también se encuentran en el ADPIC. La influencia del TLCAN, también se percibe en las negociaciones y borradores del ALCA⁵⁷⁷, más aún cuando en esencia, éste último sería una extensión del primero y cuando en ambos está presente EE UU como socio mayoritario, socio gestor, aunque aparentemente todos los implicados tienen los mismos derechos y obligaciones.

B) TRIPS-*plus*

Las diversas modalidades intelectuales que el TLCAN y el ADPIC incluyen, en las que material y generalmente coinciden y que son el hilo conductor de su articulado, hace que implícitamente, y en su caso expresamente, la frase derechos de propiedad intelectual, sea entendida en sentido bastante amplio, por ambos instrumentos internacionales, el multilateral por excelencia y el trilateral, incluyendo en tal sentido, por ejemplo, los secretos industriales⁵⁷⁸, y en su caso, asimilando nuevos

⁵⁷⁷ J. M. Salazar-Xirinachs; K. Steinfatt y T. Wetter, "Customs Unions", *Toward Free Trade in the Americas*, Washington, 2000, pp. 45-86.

⁵⁷⁸ Aunque la protección de la información no divulgada se enmarque en el ámbito de la propiedad industrial, el ADPIC no la configura como un derecho de exclusión al mismo nivel que el conferido por las patentes y las marcas. El Acuerdo no impone la obligación de conferir derechos exclusivos sobre la información no divulgada, sino sólo de proteger a quienes la controlan frente a las prácticas comerciales desleales. Ahora bien, más allá de lo dispuesto en el CUP, el ADPIC introduce la obligación que de quienes controlen dicha información tengan la posibilidad de impedir que se divulgue o sea utilizada sin su consentimiento de manera contraria a los usos honestos en determinadas circunstancias. Al tiempo, incorpora disposiciones específicas sobre la protección de la información que se presenta ante las autoridades nacionales con el objetivo de obtener la autorización

derechos a los existentes, como los relativos a los programas de ordenador, que la normativa en cuestión asemeja a obras literarias, cuya particular protección ha sido requerida, o si se quiere dictada, por los adelantos tecnológicos y el valor económico que comportan. En este contexto, la regla general como se mencionó, es la similitud de las disposiciones del TLCAN y del ADPIC, y lo que es más preciso, el último es un reflejo del primero, más aún cuando en determinados casos, puede corroborarse que comparten normas idénticas. Ahora bien, conviene hacer una breve referencia, respecto a algunas de las disposiciones, que hacen que el TLCAN puede ser clasificado, como un acuerdo *TRIPS-plus* (como ocurre por ejemplo con los Tratados Internet de la OMPI), expresión que se reitera, hace referencia a las materias, aspectos, compromisos, que van más allá de los incluidos o consolidados en el ADPIC.

En términos generales el TLCAN excede la protección de los derechos de propiedad intelectual a que obliga el ADPIC, vg. el TLCAN establece una fuerte obligación de trato nacional, contiene períodos cortos de transición, para la implementación de su normativa, a su vez establece su propio sistema de solución de controversias⁵⁷⁹. En el caso de las marcas, de acuerdo con el ADPIC, su uso puede ser exigido para mantener en vigor los derechos registrales sobre las mismas, por el contrario, en el TLCAN (art. 1708) el uso es obligatorio, referencia al uso que sirva, para traer a colación otra divergencia entre ambos instrumentos internacionales, la que repercute también en los niveles de protección concedidos a favor del titular de una marca, cual es, que mientras en el Tratado del Norte se establece un período de gracia de no uso de la marca de que se trate, por un tiempo de dos años, en el Acuerdo de la OMC, tal período es más amplio, pues es de tres años. Igualmente con base en el uso, se aumentan las diferencias, ya que en el TLCAN el uso de la marca, por parte de un tercero, y siempre que este sujeto al control de su titular, es suficiente para cumplir con la obligación de uso, en el ADPIC tal control puede ser o no requerido por

para comercializar medicamentos. C. Otero García-Castrillón, *El comercio internacional de medicamentos...*, op. cit., p. 48.

⁵⁷⁹ G. B. Dinwoodie, W. O. Hennessey y S. Perlmutter, op. cit., p. 563.

sus Miembros. También es una especialidad del TLCAN, sin equivalente en el ADPIC, el art. 1708 aptdo. 13, al disponer que “cada una de las Partes prohibirá el registro como marca, de palabras, al menos en español, francés o inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de bienes o de servicios, a los que la marca se aplique”, lo mismo puede decirse del aptdo. 14 de idéntico artículo, según el cual, “Cada una de las Partes negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las Partes, o que las menosprecien o afecten en su reputación”, concretamente en la medida en que hace especial referencia a la exclusión de la registrabilidad de marcas con elementos inmorales, escandalosos o denigratorios.

Otros ejemplos los encontramos en materia de derechos de autor y derechos conexos, tal es el caso del art. 1701 del TLCAN que remite al Convenio de Ginebra (1971), el que no se incorpora en el ADPIC⁵⁸⁰. Concretamente en el artículo del TLCAN que regula esta categoría de derechos, esto es, el 1705, se contempla en su apto. 2, que “cada una de las Partes otorgará a los autores y a sus causahabientes los derechos que se enuncian en la Convención de Berna respecto a las obras consideradas en el párrafo 1, incluyendo el derecho de autorizar o prohibir: (a) la importación a territorio de la Parte de copias de la obra hechas sin autorización del titular del derecho; (b) la primera distribución pública del original y de cada copia de la obra mediante venta, renta u otra manera; (c) la comunicación de la obra al público...”, constituye, en términos generales, una disposición que no tiene parangón en el ADPIC y, que en este caso, contempla muchos más derechos en favor de los titulares de la modalidad en cuestión, que los establecidos como mínimos en tal Acuerdo de la OMC. En relación con

⁵⁸⁰ El ADPIC en materia de derechos de autor parte de los estándares establecidos en la Convención de Berna, al que materialmente añade poco. Entre las disposiciones que añade se encuentran las relativas a los programas de ordenador y las bases de datos, la inclusión de obligaciones tendientes a garantizar la protección de los titulares de derechos intelectuales. P. A. de Miguel Asensio, “Bienes inmateriales y Derecho de la competencia”..., *op. cit.*, p. 127.

los fonogramas, el art. 1706 del TLCAN que los regula, no hace referencia alguna a los organismos de radiodifusión, lo que si hace el ADPIC. Destaca por su carácter novedoso, el art. 1706 del TLCAN, en el que se establece la protección de señales de satélite codificadas portadoras de programas, materia regulada en el mismo, que en su género en instrumentos internacionales en los que se contemplan derechos de propiedad intelectual.

Por su parte, en el caso de las patentes, puede sostenerse que el TLCAN establece, en términos generales, estándares superiores al ADPIC, con lo que se crea en la zona norte una fuerte protección para esta modalidad industrial, piénsese en la figura del *pipeline*. Pero si se elige un caso típico de *TRIPS-plus*, la opinión podría decantarse por el art. 1711⁵⁸¹ del TLCAN, relativo a los secretos industriales que tiene a su vez presente a las patentes. Este artículo es básicamente favorable a los titulares de patentes farmacéuticas y agroquímicas⁵⁸², como ya se mencionó, especialmente al establecer en su aptdo. 5, que “si, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacoquímicos o de productos agroquímicos que utilicen nuevos componentes químicos, una de las Partes exige la presentación de datos sobre experimentos o de datos de otro tipo que no se hayan publicado y que sean necesarios para determinar la seguridad y eficacia del uso de dichos productos, esa Parte protegerá los datos que presenten las personas contra la divulgación cuando la generación de tales datos implique un esfuerzo considerable, excepto cuando la publicación sea necesaria para proteger al público o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos contra todo uso comercial desleal”, lo que refuerza con los aptdos. 6 y 7 de idéntico artículo. Mencionar además, que el art. 1709 aptdo. 8 del TLCAN que establece que una Parte podrá revocar una patente solamente cuando: a) existan motivos que habrían justificado la negativa de otorgarla; o b) el otorgamiento de una licencia obligatoria no haya corregido la falta de explotación de la patente; no tiene correspondencia directa en el ADPIC.

⁵⁸¹ Aunque el art. 1711 TLCAN corresponde con el art. 39 ADPIC, contienen más detalles: no limita la duración de los secretos industriales, de las licencias voluntarias.

⁵⁸² G. B. Dinwoodie, W. O. Hennessey y S. Perlmutter, *op. cit.* pp. 510-511.

C) Nueva generación de TLC en la zona

Tanto en el marco de negociaciones de acuerdos multilaterales como el ALCA, como en el de acuerdos bilaterales en los que es parte EE UU, que en general tienen la novedad de agrupar a países con diferentes grados de desarrollo⁵⁸³, bajo el esquema de acuerdos de libre comercio modernos, EE UU exige como mínimo, los parámetros establecidos en el TLCAN, con los que lograr estándares regionales superiores a los contemplados en el ADPIC y sobre los que, generalmente dicho país, no logró su inclusión en éste último Acuerdo multilateral. Como ejemplo de acuerdos bilaterales de EE UU con países de la región a la que pertenece, en los que se da cierto continuismo a la estructura y normativa del TLCAN, figuran el TLC concluido entre EE UU y Perú, y entre el primero y Colombia, en los que siguiendo a su predecesor, con algunas excepciones, se incluye un capítulo detallado en materia de propiedad intelectual, con los que se busca, o al menos así se ha promovido su inserción en el correspondiente TLC; que la propiedad intelectual tenga niveles elevados de protección (con el fin de incentivar la exportación y en su caso la producción de bienes, servicios y creaciones artísticas y literarias respectivamente en Perú y Colombia), pero por ejemplo en el ámbito de los productos farmacéuticos, sin comprometer la salud de la población ni la posibilidad de contar con medicamentos y otros productos a precios accesibles para el público, además, teniendo presente lo cual, no puede desconocerse la introducción de algunas limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad intelectual, promovidas por dichos países andinos, así como la regulación de aspectos, aunque escasos, redactados por las exigencias de los mismos, hasta entonces ausentes en otros acuerdos similares promovidos por EE UU, como los relacionados con la biodiversidad⁵⁸⁴.

No obstante, en América, los grandes procesos de integración, que son más que un TLC, preexistentes al TLCAN, en sus actualizaciones

⁵⁸³ A. Tovias, "Bloques regionales internacionales: ¿agrupaciones económicas o superpotencias políticas?", *Revista de economía mundial*, n° 4, 2001, pp. 99-121.

⁵⁸⁴ <http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe> y <http://www.tlc.gov.co>

han estado generalmente al margen del modelo marcado por dicho TLCAN, como ocurre con la CAN (dada su estructura supranacional) y especialmente con el MERCOSUR, en éste último en el que es mínima la regulación intelectual (básicamente cubre las marcas), aunque obviamente existen algunas excepciones, por ejemplo, cuando se trata de los estándares mínimos contemplados tanto en el ADPIC⁵⁸⁵ como en el Tratado del Norte, los que se han tenido que adaptar en dichas subregiones americanas.

D) Entre el MERCOSUR y la CAN

El gran énfasis que el TLCAN da al tema de la propiedad intelectual, de las que son un ejemplo las diversas modalidades que son objeto de su regulación, contrasta con la mínima atención que el mismo tema ha recibido, en el otro extremo del continente americano, esto es, en el MERCOSUR, que básicamente se limita al ámbito de las marcas⁵⁸⁶. En cuanto a la CAN, *a sensu* contrario del MERCOSUR, la regulación en propiedad intelectual es prolífera, incluso mucho más que en el TLCAN (aunque este presenta, en términos generales, estándares de protección más elevados), en lo que necesariamente ha estado condicionado en el entorno andino, por su fuerte carácter institucional y la existencia de un derecho supranacional fruto de tales instituciones.

Particularmente en la CAN, al igual que el TLCAN, han sido durante mucho tiempo, los únicos acuerdos del hemisferio en incluir disposiciones relativas al derecho de patente⁵⁸⁷, pero ciertamente la sección de patentes que dedica la primera en su Decisión 486, es mucho más detallada que la del segundo, aunque en tal Decisión se excluye la figura del *pipeline*. En el caso de los derechos de conexos, la CAN, a diferencia del TLCAN, incluye provisiones específicas relativas a los

⁵⁸⁵ A. M. Pacón, "Implicaciones de TRIPs en el derecho de marcas...", *op. cit.*, p. 202.

⁵⁸⁶ *Vid.* R. Flanzbaum, "Modificaciones en la protección de marcas en Iberoamérica", *III Seminario de Propiedad Industrial e Intelectual en Iberoamérica: Cómo proteger sus derechos de propiedad industrial e intelectual*, Madrid, 2002, pp. 9-62.

⁵⁸⁷ C. Parga, *op. cit.*, pp. 215 y ss.

artistas intérpretes o ejecutantes, y en esta misma materia, éste último Tratado a diferencia de la CAN, se abstiene, como ya se mencionó, de establecer derechos a favor de los organismos de radiodifusión. A su vez, la subregión andina inserta en su regulación supranacional, normas relativas a la administración colectiva de derechos de autor y derechos conexos y a las sociedades que los gestionan, lo que también está ausente en el TLCAN.

III. Proceso ALCA

1. Horizonte general

Existe un cambio de actitud de EE UU en lo que se refiere a sus relaciones con América Latina, interés que se materializa, por ejemplo, como se ha manifestado, en la inclusión de un país como México, en el TLCAN, versión ampliada del TLC inicialmente suscrito por EE UU y Canadá en 1989, Tratado que aumentó las expectativas de integración continental, no sólo por su especial composición, sino por el avance de integración regional que posibilita. Como se advierte, las negociaciones hacia la integración americana⁵⁸⁸, en la que en la mayoría de los países necesitan expandir sus mercados⁵⁸⁹, más aún, cuando muchos de los

⁵⁸⁸ Se distinguen básicamente dos sistemas de negociación comercial en la estructura del comercio americano, el de ejes y radios *-hub and spokes-* y el de constitución de bloques *-building blocks-*. En el primero, un país (eje) pone en marcha varios acuerdos bilaterales con otros países (radios), acuerdos entre el eje y sus radios que no cobijan las relaciones comerciales entre los radios, así que sus intercambios se realizan a través del eje, éste tiene una mayor participación porcentual en el comercio, pues se beneficia de la preferencia que obtiene del mercado de cada radio para sus inversiones y para la adquisición de insumos libres de impuestos, sistema este bastante característico de la realidad americana. El segundo, se basa en la creación de un ALC, donde los acuerdos de liberalización comercial abarcan a todos los miembros del área, beneficiándose el comercio a mayor escala, pues se eliminan las distorsiones comerciales entre sus Miembros. J. P. Parra Rojas, *op. cit.*, p. 317.

⁵⁸⁹ En el TLCAN, la libre circulación de mercancías en relación con los derechos de propiedad intelectual, se aborda de manera general y amplia, limitándose a mencionar los principios de libre comercio, remitiendo tal materia a la regulación nacional.

mercados que la componen son demasiado pequeños (para permitir que las compañías tengan economías de escala significativas)⁵⁹⁰, han tomado forma multilateral a gran escala (los países del continente), que confluyen en un proceso de normalización comercial⁵⁹¹, sustentado por el interés de conseguir beneficios económicos, negociaciones que propician la limitación de reformas de regreso al proteccionismo en la región, lo que disminuiría la probabilidad del mismo, proceso de integración que traería beneficios tales como, acceso a la información normativa del hemisferio en los temas relacionados con comercio e inversión, la participación proactiva en los foros empresariales de las Américas y la expansión de horizontes comerciales, mejoramiento y ampliación de la movilidad del mercado de capitales, transformación de tecnología, mejoramiento de la infraestructura, incentivos enfocados hacia la mejor utilización de los medios de producción y generación de economías de escala.

La directriz es un ALC, basado en el neoliberalismo⁵⁹², sin intenciones de una integración regional supranacional, se deja a cada una de las partes la consideración de iniciativas respecto a políticas económicas en atención al mercado, así como sus relaciones con terceros, pues no se persigue la armonización de tales políticas, ni de los planes de desarrollo, ni mucho menos la creación de un arancel externo común.

2. Liberalización continental

Desde una perspectiva más amplia, el ALCA es un proceso de liberalización continental en el que la discusión también abarca aspectos normativos para servicios, inversiones, compras gubernamentales y propiedad intelectual, lo cual repercute en la capacidad reguladora de

⁵⁹⁰ C. Macario, "Pros y contras del ALCA", *Notas de la CEPAL*, Santiago, n° 17, julio 2001, p. 5.

⁵⁹¹ R. Devlin, "De Miami a Cartagena: nueve enseñanzas y nueve desafíos del ALCA", *Coyuntura Económica*, Bogotá, vol. 26, septiembre 1996, p. 98.

⁵⁹² Amenaza para el desarrollo latinoamericano durante el siglo XXI, para unos, y el fin del tercermundismo para otros. A. Hidalgo Capitán, *op. cit.*, p. 194.

sus integrantes⁵⁹³. Son muchas las intenciones y propósitos del ALCA, su materialización supondría básicamente un régimen de liberalización arancelaria, pero debería suponer también, la eliminación de las barreras no arancelarias cualitativas y cuantitativas, lo que posibilitaría a los países latinoamericanos y del Caribe, con economías caracterizadas por la alta volatilidad, el acceso a una parte considerable de la demanda mundial⁵⁹⁴. El ALCA constituye una apreciable opción de mejorar la relación comercial entre los mismos y conseguir solidez para negociar con otros mercados (expansión comercial), reducción de costes, ampliación de la infraestructura industrial para afrontar la competencia. Asociarse con EE UU tiene costes y beneficios, los cuales dependen del país, región u organismo de integración que se trate, ahora bien, la inmediatez que se procura en las negociaciones que buscan agrupar al continente americano, evidencian la presión del primero, así como la debilidad negociadora de América Latina, en la que Brasil, y Venezuela, sí procuran hacer valer sus intereses.

Es ciertamente difícil, sin embargo, negociar entre desiguales⁵⁹⁵, en donde confluyen intereses muy diversos, las diferencias de los países participantes, concretamente en lo que a la dimensión de economías y nivel de ingresos se refiere, dificultan el proceso de liberalización, y eventualmente favorecen la obtención de mayores beneficios para los más desarrollados, además, las negociaciones pueden resultar escasamente legitimadas, más aún, si las partes no se sienten adecuadamente involucrados en las mismas, ahora bien, para comerciar no hay que ser iguales, es más, de las diferentes de las estructuras productivas pueden obtenerse ventajas comparativas, mayor podrá ser la especialización. De hecho, uno de los problemas que tuvieron los anteriores procesos de integración en este hemisferio, fue la ausencia de complementariedad entre sus producciones ya que los distintos países generaban los mismo productos u otros sustitutos, sin embargo, al existir

⁵⁹³ J. P. Parra Rojas, *op. cit.*, p. 324.

⁵⁹⁴ C. Ferrari, *op. cit.*, p. 27.

⁵⁹⁵ Se ha señalado que la falta de autoridad de negociar con mayor flexibilidad y rapidez ha perjudicado la credibilidad de EE UU ante otros participantes del ALCA. J. C. Fernández Rozas, "Los modelos de integración en América Latina y el Caribe y el Derecho internacional privado"..., *op. cit.*, p. 168.

una relación asimétrica se perjudicaría a los países primario-exportadores, a no ser que se adopten medidas compensatorias por vía financiera⁵⁹⁶, lo que no es muy probable. Ahora bien, el escenario más probable es que el ALCA se transforme en una serie de acuerdos sectoriales y no en un área de libre comercio, como se había planteado en un principio. Queda entonces el MERCOSUR como el único gran mercado integrado de las Américas⁵⁹⁷ (en lo que a lo económico se refiere) al cual los EE UU todavía no tiene acceso preferencial, lo que podría plantearse de no llegar a un acuerdo en relación con el ALCA, bien sea global o sectorial e incompleto⁵⁹⁸.

3. *Materia intelectual*

En materia intelectual la tendencia en el ALCA es aumentar el nivel de protección⁵⁹⁹ de los derechos intelectuales⁶⁰⁰, lo que se conoce como

⁵⁹⁶ A. Hidalgo Capitán, *op. cit.*, pp. 212-213.

⁵⁹⁷ Nótese que en el continente americano existe una fuerte tendencia a construir espacios económicos integrados, lo cual comporta importantes consecuencias no sólo para el desarrollo económico y la elevación de los niveles de renta de las áreas implicadas, sino para las relaciones del tráfico privado externo. Si atendemos a las dos experiencias más notables este fenómeno es perceptible en el TLCAN y en el MERCOSUR. Sin embargo, con toda la importancia que ya tienen y que posiblemente tendrán en el futuro, las relaciones entre integración económica y Derecho internacional privado, no presentan hoy por hoy, términos comparables a la situación de la UE, en la que existe un mercado integrado con fuerte desarrollo de aproximación de las legislaciones nacionales. J. C. Fernández Rozas, "Los modelos de integración en América Latina y el Caribe y el Derecho internacional privado"..., *op. cit.*, p. 186.

⁵⁹⁸ S. M. Ruesga y J. Da Silva Bichara, *op. cit.*, p. 157.

⁵⁹⁹ Los EE UU quieren incluir la problemática intelectual y excluir de cualquier negociación los temas relacionados con subsidios agrícolas y la legislación *antidumping* y, por otro lado, países como Brasil quiere excluir las negociaciones sobre las compras gubernamentales y propiedad intelectual.

⁶⁰⁰ Tradicionalmente la temática intelectual ha sido muy conflictiva en los países latinoamericanos, incluso algunos consideran que una protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual, sólo sirve para dejar a los países subdesarrollados en dicho estado y tecnológicamente dependientes de los países industrializados. Por ejemplo, en el caso de los productos farmacéuticos, uno de los argumentos en contra de una legislación protectora de las patentes en este sector, es que ese tipo de protección sólo ayuda a aumentar los precios de los medicamentos, muchos inaccesibles para la mayoría de la población.

TRIPS-plus. Implica, por ejemplo, la inclusión de nuevas áreas, la implementación de mayores estándares de protección, la elección de una de las alternativas que en determinados aspectos inicialmente posibilita dicho Acuerdo⁶⁰¹, corriéndose el peligro de que tales derechos se instrumentalicen para legitimar ciertas prácticas contrarias al libre comercio de productos y servicios, que dificulten el desarrollo de la mayoría de los países de la región, utilizada, entre otros, para perpetuar y asegurar el monopolio tecnológico de multinacionales⁶⁰² o encausar las inversiones en los recursos investigativos en aquellas esferas que sean realmente rentables.

El capítulo del ALCA relativo a los derechos de propiedad intelectual, que sigue siendo un borrador, puede resultar en uno de los compromisos internacionales con niveles más altos de protección en esta materia, en el mismo, como era de esperar dada la presencia de EE UU, se establecen nuevas áreas de protección, la obligación de aceptar otros Convenios existentes o futuros, la expansión de la materia patentable y de los derechos conferidos por la patente, el aumento de los períodos de protección, nuevos costes de implementación y coerción, en materia de marcas, por ejemplo, se aboga por el sistema *first to file*, conocido también como sistema de registro (mayoritariamente seguido en Latinoamérica), que contrasta con los sistemas de uso (de tradición EE UU). El agotamiento del derecho es también relevante, el cual, aparece en la parte general, y de forma específica en materia de marcas y de patentes, concreción que no se hace en materia de derechos de autor. La mayoría de los artículos del referido Capítulo aparecen con varias y divergentes normas, a la espera de que se elija alguna y las pocas que tienen una única redacción, versan sobre temas en los que tradicionalmente no hay controversia. Se percibe de forma mayoritaria la influencia del TLCAN, aunque también se nota, en menor medida, las tendencias europeas. Los temas tradicionales aparecen al lado de algunos otros que no han sido incluidos en acuerdos similares de libre comercio, vg. protección a las expresiones del folclore, el conocimiento

⁶⁰¹ D. Vivas-Eugui, *op. cit.*, p. 4.

⁶⁰² El medio ambiente se tasa al precio que impongan las patentes y las necesidades más allá de las fronteras. E. Daza Gamba, *op. cit.*, pp. 26-27.

tradicional y acceso a recursos genéticos y control de prácticas anticompetitivas en las licencias (contractuales)⁶⁰³.

En el proceso ALCA continúan las dudas relativas al problema repetitivo presente en el TLCAN en cuanto a la propiedad intelectual, con mínimos claramente superiores a los establecidos en el ADPIC⁶⁰⁴, lo que puede afectar a los productos nacionales y consumidores de los países en desarrollo del bloque, que son la mayoría, algunos de los que se han caracterizado por aprovecharse sin contraprestación de las investigaciones y desarrollos de los países desarrollados⁶⁰⁵ (básicamente de EE UU), los que tendrían que reflejar en sus productos y servicios, los costes que comporta el aumento de protección de la propiedad intelectual. Concretamente en referido borrador del ALCA (de 2003), relativo a la protección intelectual, las normas que propone arrojan varias coincidencias con el TLCAN⁶⁰⁶. De todas formas el terreno para la protección de los derechos intelectuales, está abonado en el continente americano, pues la mayoría de sus países, casi todos, pertenecen a la OMC, y se han unido a los tratados más relevantes en materia intelectual, algunos de los que también hacen parte de la nueva generación de tratados de comercio que incluyen esta problemática, con ciertos rasgos comunes y estructura semejante, a su vez, muchos han modificado y adoptado sus legislaciones en atención a sus compromisos internacionales, aunque, con frecuencia, provengan de sistemas, realidades y orientación jurídicas ajenas, a la par que han reforzado sus mecanismos de protección, con lo que buscan atraer inversión extranjera y participar legítimamente en el desarrollo tecnológico, aunque no siempre lo consiguen.

⁶⁰³ H. Rangel Ortiz, "Aspectos de Propiedad Industrial Relativos al Proyecto para un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA): el caso de las marcas", *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia, Homenaje a A. Bercovitz*, Barcelona, 2005, pp. 882-892.

⁶⁰⁴ J. Briceño Ruíz, *op. cit.*, p. 397.

⁶⁰⁵ M. Gadbow y T. Richards, *Intellectual Property Rights. Global Consensus, Global Conflict?*, Colorado, 1988, p. 26.

⁶⁰⁶ H. Rangel Ortiz, "Aspectos de Propiedad Industrial Relativos al Proyecto para un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA)...", *op. cit.*, pp. 882-892.

Segunda Parte

PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Capítulo IV

SISTEMA COMUNITARIO ANDINO

I. Esfuerzo integrador

1. Punto de partida

Se considera que un ordenamiento jurídico aplicado a un proceso de integración supone para los ámbitos que se integra, los Países parte y sus habitantes, la existencia de un sistema jurídico autosuficiente y operativo, en el sentido de contar con la capacidad suficiente para crear la unidad del nuevo espacio económico que se propone⁶⁰⁷, bajo el imperio de un régimen jurídico uniforme; siendo necesaria normativa específica, organización propia que demande esa normativa y mecanismos de control jurídico eficaces⁶⁰⁸. Particularmente el proceso andino contempla la coordinación y armonización de políticas económicas, sociales y sectoriales, para cuya aplicación, en determinados casos, pueden establecerse Regímenes comunes, entre ellos los relativos a derechos de propiedad intelectual, cuya importancia en el proceso de internacionalización de las economías de sus Miembros ha sido reconocida desde los orígenes de la subregión, que enunciaba claramente el propósito de establecer normas básicas uniformes⁶⁰⁹ que

⁶⁰⁷ Vid. E. Aguayo Lorenzo, N. Lamelas Castellanos y M. Cancelo Márquez, "Integración y crecimiento económico en la Comunidad Andina: más allá de la apertura comercial", *Revista Galega de economía*, vol. 14, 2005, pp. 153-162.

⁶⁰⁸ M. J. Cárdenas, "Implicaciones del regionalismo abierto...", *op. cit.*, p. 10.

⁶⁰⁹ Se precisa la adopción de normas completas y bien articuladas, la ausencia de normas claras origina "áreas grises" las que ocasionan fuertes disputas entre los socios comerciales. M. J. Cárdenas, "Legislación sobre competencia en el Acuerdo

propiciaran el uso de nuevas tecnologías, requiriéndose un régimen común de patentes, licencias, regalías⁶¹⁰.

A pesar de la existencia de un ordenamiento jurídico andino con un fuerte componente institucional, del esfuerzo de integración y de los mecanismos andinos para hacerle frente, su consolidación es bastante compleja, siendo sus objetivos ambiciosos para el entorno andino, pero no por ello, imposibles de alcanzar. De hecho, si la CAN lograra ser un mercado común, por ejemplo, algunas prácticas restrictivas o instrumentos de esta índole podrían usarse de manera restringida y consistente hacia la consecución de un interés común, sujetos a una revisión transparente y unificada⁶¹¹, sin embargo, es difícil que ello ocurra, cuando la CAN afronta numerosos problemas, dentro de los que figuran, prácticas que distorsionan la competencia⁶¹², tanto originadas en terceros países, como en sus propios integrantes. Distorsiones que los diferentes Países parte de la CAN hacen frente de forma aislada, pretendiendo solucionarlas de manera dispar, estableciéndose mecanismos al interior de sus legislaciones, que sí bien como lo promueve el ordenamiento andino, deberían buscar mayor competencia en la subregión son, en ocasiones, utilizados como medios para la protección de su respectiva producción doméstica, los que revisten con apariencia de legitimidad, para defender sus propios intereses; países andinos, quienes para desafiar los problemas, la mayoría de las veces miran sólo al interior de sus economías, disminuyendo la cooperación y coordinación mutua, lo que los debilita individual y colectivamente. A ello confluye, la elasticidad que se ha dado a los compromisos andinos, así como el reconocimiento de diferentes órdenes normativos dada la proliferación de acuerdos⁶¹³, lo que hace que contradictoriamente a lo

de Cartagena", *Integración Latinoamericana*, Buenos Aires, n° 196, diciembre 1993, pp. 35-36.

⁶¹⁰ Cf. M. Pimienta Corbacho, *op. cit.*, p. 48.

⁶¹¹ S. Rajapatirana, "Colombia y el Grupo Andino: alternativas y desafíos", *Coyuntura económica*, Bogotá, vol. 30, marzo 2000, p. 98.

⁶¹² Vid. M. J. Cárdenas, "Legislación sobre competencia en el Acuerdo de Cartagena...", *op. cit.*, p.35.

⁶¹³ Si en principio la abundante normativa puede tomarse como un dato positivo, no debe perderse de vista que la misma viene a regir en un espacio ya superpoblado de normas convencionales sobre idénticas cuestiones, de distinto origen y diverso

propuesto, decrezcan los incumplimientos, pues algunos de los mismos, ante la convergencia de normas llamadas a regular determinadas situaciones, dejan de considerarse como tales. En este contexto, para lograr las ventajas que ofrece el libre comercio en un mercado ampliado⁶¹⁴, como el que posibilita el Acuerdo de Cartagena, tales como, especialización, racionalización y economías de escala, se requieren políticas de competencia que tengan presente la realidad de la subregión y que en tal sentido puedan materializarse en la misma, para evitar fraccionamientos, con las que se obvie prácticas restrictivas, vg. subsidios, *dumping*, medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas. Ahora bien, se parte de la base que el Acuerdo de Cartagena, y sus Protocolos modificatorios, junto con el Tratado que establece el TJA, constituyen una Comunidad de duración indefinida, dotada de Instituciones propias y de poderes derivados, de una limitación de competencias o de una transferencia de atribuciones de los Países parte a la Comunidad en materias específicas, entre ellas, las relativas a derechos de propiedad intelectual, la que se integra en un ordenamiento jurídico autónomo digno de estudio.

2. Horizonte institucional

A) Impulso integrador

Adviértase que en la llamada década perdida, años 80, la situación económica de los países de América Latina, la crisis económica mundial⁶¹⁵, con los problemas de la deuda externa influyó en los

alcance. J. C. Fernández Rozas, "Los modelos de integración en América Latina y el Caribe y el Derecho internacional privado"... , *op. cit.*, p. 176.

⁶¹⁴ Como objetivo de un proceso de integración destaca la creación de un mercado integrado, en el que exista libertad de circulación de mercancías de los productos originarios de los Países parte; mercado ampliado cuya consolidación depende de lo avanzado del proceso de integración, siendo más imperfecto en una zona de libre comercio, que en el de una unión aduanera, o que en un Mercado común en el que se eliminan los obstáculos físicos, técnicos y fiscales, y más avanzado en una unión económica en la que existen políticas comunes. M. J. Cárdenas, "Legislación sobre competencia..." , *op. cit.*, p. 24.

⁶¹⁵ La crisis económica mundial repercutió especialmente en América Latina, presentándose desequilibrios generalizados en las balanzas de pagos, reforzándose el

intercambios comerciales, reflejados en la recesión, en la disminución de divisas y el surgimiento de barreras proteccionistas, desestabilizó los esquemas formales de integración de países en desarrollo, que evidenciaban el debilitamiento de sus economías, lo que ciertamente experimentó el llamado en ese entonces Grupo Andino, el que pierde la fuerza con la que nació, sin embargo, en 1987, se da un nuevo impulso al proceso andino obteniéndose como resultado el “Protocolo Modificador del Acuerdo de Cartagena” con el que se pretendió flexibilizar y extender las expectativas de cooperación e integración. El proceso de integración andino, aunque algunos le nieguen tal carácter, está caracterizado por la existencia de un acuerdo marco, la consagración de un ordenamiento jurídico andino, el establecimiento por voluntad de sus propios Miembros, de instituciones que constituyen un nuevo centro de poder decisorio⁶¹⁶. Proceso e instituciones que han ido evolucionando dadas las nuevas expectativas propiciadas por los cambios en la economía mundial, principalmente los favorecidos desde los años noventa. Para aumentar la integración se crea el Consejo Presidencial Andino (1990), año en el que igualmente los presidentes de la subregión adelantan plazos para formar una Zona de Libre Comercio, los que a su vez, en 1991, aprueban el Acta de Barahona por medio de la cual disponen la adopción de un arancel externo común (AEC) con base en 4 niveles, a pesar de lo cual, el Gobierno del Perú (1992) suspende con carácter temporal sus obligaciones respecto al Programa de Liberalización, entrando en pleno funcionamiento en 1993, la Zona de

sistema arancelario, incluso frente a países socios de acuerdos económicos. En los 90 se abre camino la idea de liberalizar los sistemas de producción, comercialización y de financiación, se propiciaría el equilibrio económico, disminuyendo así las diferencias de ingresos en la economía internacional. El sustrato ideológico, es el liberalismo neoclásico: el desarrollo de un país depende de su capacidad para insertarse en un mercado libre. B. Vela Orbegozo, *op. cit.*, p. 297 y ss.

⁶¹⁶ Mientras el grado de independencia o supranacionalidad de los órganos comunitarios refleja en principio el grado de integración política, ello no se traduce necesariamente, en que la correlación en la función económica desempeñada por los mismos vaya a depender de su conformación jurídico-formal, sino más bien de su capacidad práctica de ofrecer prestaciones. El modelo de EE UU evidencia por ejemplo, que incluso la existencia de un Estado federal no basta para garantizar la creación de un mercado interior sin barreras comerciales. L. Fernández de la Gándara, “Los procesos de integración económica...”, *op. cit.*, p. 91.

Libre Comercio para los demás países andinos, quienes abrían recíprocamente sus mercados, manteniendo sus propios aranceles frente a terceros, se les une nuevamente Perú en 1997, el que viene liberando su comercio con sus socios andinos en forma gradual. Las reuniones del Consejo Presidencial (desde la de Cartagena hasta la de Sucre en 1997) revitalizaron el proceso andino, proporcionándole lineamientos encausados hacia la liberalización del comercio, competitividad del sector productivo, acompañados de diferentes políticas que facilitarían la integración⁶¹⁷, acordes con las necesidades imperantes de la internacionalización de la economía, siguiendo los modelos⁶¹⁸ de apertura que guiaron la disminución de aranceles y del nivel de protección. Evolucionó así el proceso de integración, de un modelo inicialmente fundado en una concepción cerrada de integración hacia adentro, acorde con el modelo de sustitución de importaciones, hacia un esquema de regionalismo abierto⁶¹⁹, lo que a su vez dinamizó la integración⁶²⁰ y propició la consecución de objetivos fijados por el

⁶¹⁷ Vid. E. Aguayo Lorenzo, N. Lamelas Castellanos y M. Canelo Márquez, *op. cit.*, pp. 153 y ss.

⁶¹⁸ El modelo de integración andino pretende seguir la versión más simple de la teoría de la unión aduanera neoclásica, con un énfasis en los efectos estáticos de creación y desviación de comercio como criterios de evaluación. Sus rasgos fundamentales son: a) Mercado integrado para el comercio de bienes, con aranceles externos bajos y sin restricciones de otro género al comercio y a las inversiones; b) instrumentos de la integración comercial clásica, en la cual los mecanismos del mercado ampliado son los responsables del comercio y la asignación de recursos; c) no se emplean políticas e instrumentos destinados a promover actividades específicas. Por lo mismo, aparte del muy moderado nivel y escalonamiento del arancel externo, el resto es neutro en sus efectos sobre la asignación de recursos; d) no existen o son inocuos los instrumentos que puedan servir para dar un tratamiento preferencial y compensatorio a los miembros más débiles o vulnerables económicamente, identificándolas como propias de una integración económica. El modelo de integración andino, tiene las ventajas y las limitaciones que los propios neoclásicos advirtieron en los primeros análisis de la unión aduanera y la zona de libre comercio: es un modelo que ignora los efectos dinámicos de la integración, que se basa en supuestos de competencia donde no tienen cabida los costos decrecientes, es decir, las industrias a escala, pasa por alto los efectos distributivos del comercio internacional. G. Salgado Peñaherrera, *El grupo andino de hoy: eslabón hacia la integración de Sudamérica*, Quito, 1998, pp. 32 y ss.

⁶¹⁹ Vid. G. Creamer, "Regionalismo abierto en la comunidad andina: ¿Creación o desviación de comercio?", *El trimestre económico*, vol. 71, 2004, p. 45.

⁶²⁰ M. J. Cárdenas, "Implicaciones del regionalismo abierto...", *op. cit.*, p. 6.

Acuerdo de Cartagena, tales como, la liberación del comercio de bienes en la Subregión, la adopción de un arancel externo común, la armonización de instrumentos y políticas de comercio exterior y de política económica⁶²¹.

En este entorno se hace necesaria la introducción de reformas institucionales y programáticas al Acuerdo de Cartagena, al Pacto Andino se le da una dimensión política y se amplía su alcance más allá de lo puramente comercial y económico, pasa a convertirse, en 1996, en la CAN, estableciéndose un Sistema Andino de Integración (SAI). Es especialmente relevante la institucionalización del Consejo Presidencial Andino y del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores como nuevos órganos de orientación y dirección política, asimismo, la entrada en funcionamiento de la Secretaría General de la Comunidad Andina (1997), organismo de carácter ejecutivo (con sede en Lima), persigue el interés comunitario, su función principal consiste en la verificación de la correcta aplicación del ordenamiento jurídico andino por parte de todos y cada uno de los Países parte, no está sujeta a mandato imperativo alguno (nacional o extranjero)⁶²². Siguiendo con el ánimo renovador, se modifica el Tribunal Andino, a través del Protocolo Modificadorio del Tratado de Creación del TJA, que entró en vigor en 1999, que fortalece y amplían sus competencias⁶²³, se reforma también el Parlamento Andino, a través del Protocolo Modificadorio de su Tratado de Creación y del Protocolo Adicional sobre Elecciones Directas y Universales de sus Representantes, lo que permite su consolidación como órgano deliberante, a su vez, la CAN se constituye

⁶²¹ Vid. <http://www.comunidadandina.org/quienes/can.htm>

⁶²² Secretaría General de la CAN, Resolución 535 de 3 de agosto de 2001.

⁶²³ Los procesos de integración precisan para asegurar el imperio del Derecho en la región, y con ello una garantía para la seguridad jurídica y la efectiva salvaguarda de los derechos de los particulares, el establecimiento de un sistema jurisdiccional, que no sólo controle la legalidad de las normas de las instituciones comunitarias y de aquellas que sean producto de la potestad legislativa de los Estado, sino también la compatibilidad de las conductas de las personas físicas y jurídicas de la zona con el ordenamiento comunitario. A. Perotti, *Algunas consideraciones sobre la interpretación prejudicial obligatoria en el Derecho andino*, Buenos Aires, p. 2. <http://www.comunidadandina.org/bda/docs/can-int-0010.pdf>

como una organización subregional con personería jurídica internacional.

B) Sistema Andino de Integración

Dada la importancia de órganos e instituciones⁶²⁴ de la CAN, los que conforman el SAI, que buscan objetivos comunes, como profundizar la integración⁶²⁵ subregional andina, promover su proyección externa y robustecer las acciones relacionadas con el proceso, desarrollándolos de manera complementaria⁶²⁶, en atención a sus respectivas competencias, se hacen las siguientes puntualizaciones respecto a su composición:

i) El Consejo Presidencial Andino es el máximo órgano del SAI, es competente para emitir Directrices sobre distintos ámbitos de la integración subregional; definir la política de esta integración; orientar e impulsar las acciones en asuntos de interés de la subregión; evaluar el desarrollo y los resultados del proceso de integración; examinar todas las cuestiones y asuntos relativos al desarrollo del proceso y sus relaciones externas; considerar y emitir pronunciamientos sobre los informes y recomendaciones presentados por los órganos e instituciones del SAI.

ii) La Secretaría General asumió, entre otras, las atribuciones hasta ese entonces llevadas a efecto por la Junta del Acuerdo de Cartagena, cuenta en su haber con capacidad propositiva, dada su facultad para formular Propuestas de Decisión al Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y a la Comisión, brinda iniciativas y sugerencias a la reunión ampliada del citado Consejo, para facilitar o acelerar el cumplimiento del Acuerdo de Cartagena, igualmente le compete administrar el proceso de integración subregional; resolver asuntos sometidos a su consideración; velar por el cumplimiento de los compromisos comunitarios; mantener vínculos permanentes con los

⁶²⁴ Respecto a la evolución institucional de los sistemas de integración en América Latina *vid.* SELA, *La integración y sus instituciones en América Latina y el Caribe*, SP/D, n° 1-05, febrero, 2005.

⁶²⁵ L. C. Sachica, *Derecho comunitario andino*, Bogotá, 1990, p. 30.

⁶²⁶ F. Uribe Restrepo, *El derecho de integración en el grupo andino*, Quito, 1990, p. 51.

Países parte y de trabajo con los órganos ejecutivos de las demás organizaciones regionales de integración y cooperación.

iii) La Comisión es el órgano normativo del SAI, está integrada por un representante plenipotenciario de cada uno de los Países parte, el resultado de su función legislativa son las Decisiones, función que ha pasado a compartir con el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores. Formula, ejecuta y evalúa la política de integración subregional andina en materia de comercio e inversiones; adopta las medidas necesarias para el logro de los objetivos del Acuerdo de Cartagena, así como para el cumplimiento de las Directrices del Consejo Presidencial Andino; coordina la posición conjunta de los Países parte en foros y negociaciones internacionales en el ámbito de su competencia.

iv) El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores constituye la dirección política del SAI, entre sus funciones están, asegurar la consecución de los objetivos del proceso de integración subregional y formular y ejecutar la política exterior⁶²⁷ de la Comunidad Andina; suscribe Convenios y Acuerdos con terceros países o grupo de países o con organismos internacionales, sobre temas globales de política exterior y de cooperación; coordina la posición conjunta de los Países parte en foros y negociaciones internacionales, en el ámbito de su competencia. Emite, para lo que requiere consenso, Declaraciones, que son manifestaciones de carácter no vinculante, así como Decisiones, que son normas jurídicas que se rigen por lo establecido en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

v) El Parlamento Andino es el órgano deliberante del SAI, de naturaleza comunitaria, representa a los pueblos de la Comunidad Andina, le corresponde participar en la generación normativa del proceso, mediante sugerencias de proyectos de normas de interés común a los órganos del Sistema; promueve la armonización de las

⁶²⁷ En la CAN no existen realmente los elementos que definirían una acción exterior conjunta de sus Países parte, lo que no obsta para que en ella se presente una voluntad de sentar bases para una concertación política que lleve a sus Países parte a mantener la misma posición en determinados foros internacionales y a expresarse en ocasiones con una única voz en el marco de las relaciones internacionales. C. M. Díaz Barrado, *op. cit.*, p. 63.

legislaciones de los Países parte y de las relaciones de cooperación y coordinación con los Parlamentos de los países andinos y de terceros países.

vi) Otros organismos e instituciones, entre ellos, la Corporación Andina de Fomento (CAF), Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), Consejo Consultivo Empresarial, Consejo Consultivo Laboral, Universidad Andina Simón Bolívar.

II. Protección jurisdiccional: Tribunal de Justicia Andino

1. Competencias

El TJA, órgano jurisdiccional, que también forma parte de las instituciones comunitarias, estaba conformado por cinco Magistrados, en la actualidad cuatro⁶²⁸, representantes de cada uno de los Países parte, con competencia territorial en la subregión andina; controla la legalidad de las normas comunitarias; interpreta las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la CAN, para asegurar la aplicación uniforme de éstas en el territorio de los Países parte y dirime determinadas controversias. Fue estructurado siguiendo los lineamientos del TJCE⁶²⁹,

⁶²⁸ A través de la Decisión 633 de 12 de junio de 2006, denominada “Conformación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, se modificó el número de Magistrados que integran el TJA que pasan a ser 4 (igual al número de Países Miembros de la CAN), en vez de 5, como consecuencia de la denuncia a la CAN, presentada por la República Bolivariana de Venezuela.

⁶²⁹ Valga mencionar respecto al TJCE que varias de sus decisiones aparecen justificadas de forma exclusiva en la lógica de la integración, de la que se critica un cierto formalismo integracionista, sin embargo, en el Derecho privado comunitario el desarrollo judicial deviene un engranaje esencial del sistema, por la propia tradición europea del derecho judicial, entorno, dentro del que la jurisprudencia del TJCE, denota una cierta influencia francesa, tanto por el carácter de las cuestiones procedimentales y formales, como por la estructura expositiva o de construcción de la sentencia y, específicamente por el estilo y el lenguaje. Mencionar además, que por regla general el TJCE no está vinculado por la fuerza del precedente, no rige en sentido estricto la regla *stare decisis*. Aunque trata de consolidar líneas jurisprudenciales para casos similares, y cita en sus sentencias asuntos anteriores resueltos en el mismo sentido, el TJCE varía de criterio, modificando su propia jurisprudencia. S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.*, pp. 102-109.

con varias adaptaciones al escenario andino⁶³⁰, tiene competencia exclusiva en determinadas materias, como cuando se trata de la interpretación de las normas andinas; sus sentencias son de aplicación directa, por lo que su ejecución, en cualquiera de los Países parte, no precisa ninguna homologación o exequátur. En virtud del Tratado que lo crea, conoce de las acciones, tales como la de nulidad, incumplimiento, interpretación prejudicial; también le compete, como lo introduce el Protocolo Modificadorio del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del TJA (Protocolo de Cochabamba)⁶³¹, para conocer del recurso por omisión o inactividad, cuya interposición se faculta al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, la Comisión, la Secretaría General y a las personas naturales o jurídicas, cuando uno de los órganos comunitarios se abstuviera de cumplir una actividad a la que estuviera obligado en virtud de la normativa comunitaria; asimismo, es competente para dirimir las controversias laborales que se susciten en los órganos e instituciones del SAI; también está facultado para resolver conflictos de interés mediante arbitraje, en casos tales como: aplicación o interpretación de contratos, convenios o acuerdos, suscritos entre órganos e instituciones del SAI o entre éstos y terceros, cuando las partes así lo acuerden; igualmente, puede acudir a este Tribunal, y también a la Secretaría General, para arbitraje relativo a la aplicación o interpretación de aspectos contenidos en contratos de carácter privado y regidos por el ordenamiento jurídico de la CAN.

⁶³⁰ Con independencia de la efectividad real del TJA, la doctrina ha reconocido que el sistema andino se asemeja al establecido en la UE, y que este Tribunal así como el TJCE, se aprecian, en materia de solución de controversias, como idóneos para garantizar la correcta y coherente aplicación de los respectivos ordenamientos jurídicos a los que pertenecen. C. M. Díaz Barrado, *op. cit.*, p. 62.

⁶³¹ Protocolo Modificadorio del Tratado de Creación del TJA, dictado en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, a los 28 días del mes de mayo de 1996.

2. Contexto de las principales acciones

A) Acción de nulidad

La acción de nulidad está Regulada en los arts. 17 a 22 del Tratado de Creación del TJA (Modificado por el Protocolo de Cochabamba); mediante esta acción se faculta al TJA para declarar la nulidad de las Decisiones de la Comisión y de las Resoluciones de la Secretaría General que hayan sido dictadas con violación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina (incluso por desviación de poder), acción que únicamente puede interponerse dentro del año siguiente a la fecha de entrada en vigor de tales actos⁶³².

⁶³² En el entorno comunitario europeo se establece el Recurso de anulación. El TJCE (art. 230 TCE) controla la legalidad de los actos del Consejo, de los que éste adopta conjuntamente con el Parlamento Europeo, de los de la Comisión, de los del Banco Central Europeo (BCE) que no sean recomendaciones o dictámenes, de los del Parlamento Europeo, destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. Este recurso puede ser instaurado por cualquier Estado miembro, la Comisión y en determinadas ocasiones por el Parlamento, quienes instan al TJCE para que anule total o parcial tales actos. En ocasiones puede ser interpuesto por los particulares, cuando los actos de los que sean destinatarios les afecten directa e individualmente, en éste último caso se considera que sólo se ve afectado directamente, cuando la decisión, a causa de circunstancias especiales o de determinadas cualidades personales, le afecta de modo especial individualizándole, además, contra determinadas disposiciones se requiere una afectación cualificada del demandante, vg. el TJCE, efectuando un análisis de la situación económica general, admite el recurso de anulación a particulares que hayan participado de modo especial en un procedimiento administrativo de la Comisión para la protección de sus intereses M. Herdegen, *op. cit.*, p. 132. De otro lado, dado el sistema completo de recursos y procedimientos establecido para garantizar el control de la legalidad de los actos de las instituciones comunitarias, los particulares, que debido a los requisitos de admisibilidad previstos en el párrafo cuarto del art. 230 TCE no puedan impugnar directamente actos comunitarios de alcance general, como lo ha expresado el TJCE, tienen la posibilidad, según los casos, de invocar la invalidez de tales actos bien de manera incidental ante el juez comunitario, en virtud del art. 241 TCE, bien ante los órganos jurisdiccionales nacionales, e instar a estos órganos, que no son competentes para declarar por sí mismos la invalidez de tales actos, a que soliciten un pronunciamiento del TJCE sobre este extremo por medio de la cuestión prejudicial. El TJCE también ha manifestado, que la posibilidad de que los particulares aleguen ante los órganos jurisdiccionales nacionales la invalidez de un acto comunitario de alcance general, no está sujeta al requisito de que se hayan ya

La finalidad de esta acción, como lo ha reiterado el TJA en varias ocasiones, es la tutela del ordenamiento jurídico andino, de tal modo que la disposición del mismo que contrarie normas superiores, quede sin efecto; como en todo régimen jurídico, a través de esta acción, se busca garantizar los principios de legalidad y de jerarquía. Éste último, cuya base está constituida, en las organizaciones estatales por la Constitución y, en los ordenamientos comunitarios por los Tratados Fundacionales, como lo manifiesta el TJA, la jerarquía se integra con la variedad de actos regla, que en los diferentes grados u órdenes de competencia son expedidos por los órganos que cumplen las funciones estatales o comunitarias, en ejercicio de las competencias de que han sido investidos formal, funcional o materialmente (STJA de 2 de febrero de 2001, proceso 24-AN-99).

Al TJA en el ejercicio de la acción en comento, únicamente le está permitido confrontar la norma objeto de la demanda con la disposición superior que se alega como vulnerada, debiendo en consecuencia, decretar pura y simplemente la anulación o no de la norma demandada, no pudiendo sobrepasar ésta limitante, por lo que, por ejemplo, no puede pronunciarse respecto aspectos indemnizatorios, dado que la sentencia que dicta es exclusivamente declarativa y no de condena. Al estar latente en esta acción el interés general, es accesible a todos o a la mayor parte de los sujetos del ordenamiento jurídico andino, por lo mismo, no es susceptible de desistimiento o de transacción. Como ha expresado el TJA esta acción, si bien subjetiva por lo que respecta a la legitimación para interponerla, es en cambio, de carácter predominantemente objetivo en cuanto se encuentra consagrada en interés general a fin de que prevalezca la defensa de la legalidad abstracta de las normas de nivel superior sobre las normas y los actos de inferior categoría, y por ello el sistema de recursos andino, su ejercicio no persigue, cuando menos en

adoptado efectivamente en el Derecho nacional medidas para la aplicación de dicho acto, bastando con que el órgano jurisdiccional nacional conozca de un litigio real en el que se plantee, con carácter incidental, la cuestión de la validez de tal acto. Por lo demás, se ha puesto de manifiesto que en el examen de los actos jurídicos de las instituciones comunitarias, que precisa un juicio valorativo de situaciones económicas complejas, el TJCE admite a las mismas cierto margen de apreciación económico jurídico.

forma directa, el restablecimiento de derechos particulares y concretos, sino, se repite, el imperio de la jerarquía normativa, característica de todo ordenamiento jurídico⁶³³. En tal sentido, la impugnación de las disposiciones objeto de esta acción puede ser instada por algún País parte, la Comisión, la Secretaría General o por las personas naturales o jurídicas. Precisar respecto a la facultad de interposición, de un lado, respecto a los Países parte, que cuando se trate de impugnar las Decisiones de la Comisión, podrán incoarla, a condición de que no haya sido adoptada con su voto afirmativo, de otro lado, con relación a las personas particulares, a condición de que las normas objeto de demanda les son aplicables y les causen perjuicio.

El alcance de esta acción ha sido debatido, por ejemplo, en un asunto enmarcado en el ámbito de los contratos de licencia de marca de fábrica, concretamente suscritos entre una empresa de la subregión y una empresa extranjera, en el que como consecuencia del Dictamen de incumplimiento emitido por la Secretaría General de la CAN, para el caso, contra la República del Ecuador, se interpuso ante el TJA acción de nulidad; en este asunto, el TJA declaró improcedente la referida acción, toda vez que consideró que los dictámenes emitidos por la Secretaría General no son susceptibles de acciones de nulidad, con los que se pretenda corroborar su legalidad, ya que como el mismo lo ha manifestado, tanto por su naturaleza como por los objetivos que persigue dicha institución jurídica, tal acto debe ser apreciado por la instancia judicial únicamente dentro del ejercicio de la acción de incumplimiento que ante ella se ventile, absteniéndose el TJA, en este caso y en consecuencia de fallar sobre el fondo de la cuestión debatida. Conclusión a la que llegó el TJA al considerar que los dictámenes de la Secretaría, independientemente de la forma en que se materialicen, son, realizando una analogía con el Derecho comunitario europeo, actos no vinculantes, no susceptibles a través del ejercicio de la acción de

⁶³³ El diseño institucional y normativo de la CAN responde a un verdadero proceso de integración que guarda ciertas similitudes con el proceso de integración de la UE, ello con independencia del grado de cumplimiento del ordenamiento de la primera y los problemas que esta cuestión ha generado en la misma. Ordenamiento del que valga anotar, se aprecia, al menos formalmente, las características propias de un ordenamiento jurídico de integración. C. M. Díaz Barrado, *op. cit.*, p. 57.

anulación, de discusión judicial ante los jueces comunitarios; para ello, aclara que si bien en el ordenamiento jurídico andino no existe una disposición expresa como si la hay en el derecho comunitario europeo, que excluya de la acción de nulidad los dictámenes de la Secretaría General, ello lógicamente se deduce de la naturaleza jurídica de esta clase de actos. Al respecto, el TJA ha considerado como equivalentes los dictámenes de la Comisión Europea y los de la Secretaría General Andina, citando para el efecto la sent. de 11 de noviembre de 1981 del TJCE, en la que se indica que hay que tener en cuenta que si las medidas de carácter puramente preparatorio no pueden, como tales, ser objeto de un recurso de anulación, las ilegalidades eventuales que las pudieran afectar podrían invocarse en apoyo de un recurso dirigido contra el acto definitivo del que constituyan una fase de elaboración. Entiende, que tales dictámenes tienen características de acto preparatorio o acto intermedio, los que por definición no son susceptibles de discusión judicial independiente. Esta clase de actos, no son actos que ponen fin a una actuación administrativa, ni hacen imposible su continuación, ni tampoco contienen una manifestación de voluntad del organismo emisor, razón ésta que los asemeja más a los actos preparatorios o actos intermedios.

B) Acción de incumplimiento

La acción de incumplimiento esta regulada en los arts. 23 a 31 del Tratado de Creación del TJA (Modificado por el Protocolo de Cochabamba); se origina por la inobservancia, por parte de los Países parte, de las obligaciones que han adquirido en virtud de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino⁶³⁴. Esta acción se instauró

⁶³⁴ En la UE el TJCE es competente para conocer del recurso por incumplimiento, en el cual controla que los Estados miembros de la región cumplan con las obligaciones que les impone el Derecho comunitario, y en caso de que declare que se ha producido un incumplimiento del mismo, el Estado incumplidor está obligado a adoptar de inmediato las medidas necesarias para poner fin a su incumplimiento, y de ser declarado el incumplimiento puede imponerle el pago de una cantidad a tanto alzado o de una multa coercitiva (art. 226 TCE y demás disposiciones concordantes). Este recurso puede ser instaurado por la Comisión, en cuya sede previamente se ha llevado a efecto un procedimiento preestablecido que

como el instrumento por excelencia, a través del cual el TJA le corresponde vigilar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los referidos Países parte, de acatar y no obstaculizar la aplicación de las normas que constituyen el ordenamiento supranacional del que son Miembros. En este sentido, en el ejercicio de su función de tutelar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Acuerdo, al TJA le corresponde examinar en la acción de incumplimiento todas las actuaciones que por ejecución u omisión de los Países parte, puedan implicar violación del ordenamiento jurídico andino; Tribunal que juzga el comportamiento de los Países parte de la CAN, antes que la conducta de las empresas particulares que eventualmente pueden estar involucradas, no obstante, como lo ha expresado el mismo Tribunal, los Países parte, en la acción de incumplimiento, de alguna manera defienden los intereses de sus nacionales y, si así es, en esta calidad habrá de juzgarse su conducta en la medida en que ella haya podido reflejarse en la decisión final del Estado que incumple, en la controversia ha de aplicarse pues el principio de la buena fe, que inspira la ejecución de los tratados como los negocios jurídicos entre particulares. El TJA ha reiterado que la naturaleza de la acción en cuestión es esencialmente contenciosa y la sentencia que de ella se derive no sólo es declarativa en el sentido de limitarse a la mera declaración de la existencia de un derecho o de una obligación, sino que también está llamada a imponer el cumplimiento de una prestación de hacer o de no hacer, lo que se desprende claramente del Tratado de Creación del Tribunal, cuando establece que la sentencia de incumplimiento implica para el País cuya conducta ha sido objeto de reclamo, la obligación de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia (STJA de 2 de febrero de 2001, proceso 24-AN-99).

ha culminado con un dictamen motivado, que no ha sido cumplido en plazo por el Estado comunitario imputado, recurso que también puede ser instaurado por cualquier Estado miembro, cuando igualmente estimare que otro Estado miembro ha incumplido una de sus obligaciones comunitarias, para lo que de forma previa debe someter el asunto de que se trate a la Comisión, la que emite dictamen motivado. Incluso si la Comisión no ha emitido tal dictamen en el plazo determinado (tres meses desde la fecha de la solicitud), tal Estado miembro puede recurrir ante el TJCE.

Como presupuesto procesal de esta acción deben llevarse a efecto trámites previos ante la Secretaría General de la CAN en la fase pre-contenciosa o administrativa, actos prejudiciales éstos que el TJA asemeja a los que constituyen el “agotamiento de la vía gubernativa”, finalizados los cuales ésta emite un dictamen motivado; independientemente del sentido de éste e incluso si no se hubiere emitido, desde ese momento se abre la opción de acudir al Tribunal. Tramitación ante la Secretaría que básicamente consiste, de acuerdo con la Decisión 425 del Consejo Ministros de Relaciones Exteriores (Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General de la CAN), en que ésta, de oficio o a petición de un País parte o de un particular, remite sus observaciones por escrito al País implicado, en las que pone de manifiesto su supuesto incumplimiento, fijando a su vez un plazo para que dicho País conteste; una vez recibida la respuesta o vencido este plazo, este organismo se pronuncia mediante dictamen motivado. En igual sentido, el TJA ha esquematizado los trámites previos, así: i) formulación de observaciones por escrito, hecha por la Secretaría General al País parte al que se imputa el incumplimiento (observaciones que se formulan de oficio, o por reclamo que presente un País parte o personas particulares), ii) la respuesta del país cuya conducta es objeto de las observaciones, iii) la elaboración y emisión de un dictamen por la Secretaría General, el cual puede ser de incumplimiento, en el caso de que así resulte cuando el País parte inculcado no haya dado respuesta a las observaciones o que éstas no sean satisfactorias; o, correlativamente, de cumplimiento si las explicaciones rendidas así lo ameritan. Como lo establece el Tratado de Creación del TJA, si el dictamen fuera de incumplimiento y el País parte requerido persistiere en la conducta objeto del reclamo, la Secretaría General deberá solicitar el pronunciamiento del Tribunal, y en caso de que no la intente dentro del plazo establecido para el efecto (sesenta días siguientes al momento de emisión del dictamen), el país reclamante estaría facultado para acudir directamente al Tribunal; éste último, también puede ejercerla directamente, en el evento en que la Secretaría General no emitiera su dictamen dentro del correspondiente plazo (sesenta y cinco días siguientes a la fecha de presentación del reclamo) o si tal dictamen no fuere de incumplimiento.

Asimismo, pueden valerse de esta acción, acudiendo directamente al Tribunal, además de la Secretaría y del País reclamante, como lo introduce el Protocolo de Cochabamba, las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos por el incumplimiento de un País parte, claro está, siempre y cuando se surtan los trámites previos ante la Secretaría General. A título de ejemplo, respecto a la facultad de los particulares para la interposición de esta acción, citar un asunto en el que se alegó un supuesto incumplimiento de la normativa comunitaria, por parte de la República de Colombia, al incorporar en su legislación el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001; asunto en el que el TJA no se pronunció sobre el fondo de la cuestión, toda vez que inadmitió la correspondiente demanda por falta de legitimación activa (STJA de 29 de mayo de 2002, proceso 75-AI-2001), manifestando que si el actor no se afirma titular de un derecho subjetivo sino de un interés legítimo, este es insuficiente para ejercer la acción de incumplimiento; que ciertamente, no es posible identificar a su respecto, a propósito del hecho presuntamente constitutivo del incumplimiento del País parte demandado, la estructura de una relación jurídica en cuyo ámbito ocupe la posición de ventaja en que se expresa la titularidad del derecho subjetivo; tampoco observa en el caso demostración alguna de que se haya producido, en perjuicio del actor, la privación de un derecho o el impedimento, restricción u obstaculización de su ejercicio; a su vez, indica que el Estatuto del Tribunal, al disciplinar los requisitos adicionales de la demanda en la acción de nulidad y en la de incumplimiento, si bien exige en ambos casos el mismo requisito probatorio de la afectación de los derechos subjetivos o de los intereses legítimos del actor, como si el ejercicio de ambas acciones se hallase sujeto a las mismas condiciones, no obstante, en el Tratado de Creación del Tribunal las diferencia nítidamente, por lo que, siendo el Estatuto una norma derivada o secundaria frente a la norma fundamental o primaria del Tratado, ésta prima sobre aquélla y se aplica obligatoriamente con preferencia; resultando como se indicó, que el actor no se hallaba legitimado para ejercer la acción de incumplimiento en el asunto en cuestión.

Por lo demás, como lo ha expresado el TJA, el Tratado del Tribunal no establece plazo de caducidad alguno para que la Secretaría entable la acción judicial de incumplimiento, pues el plazo que establece para que la misma solicite el pronunciamiento del Tribunal, transcurrido el cual ya los Países parte pueden acudir directamente ante éste, no entraña caducidad alguna de dicha acción; a su vez, que tampoco establece la norma comunitaria, ningún término de prescripción de la acción de incumplimiento.

3. Interpretación prejudicial

A) Pieza clave del sistema jurisdiccional de la CAN

La interpretación prejudicial es una de las principales vías por las que se va delimitando el alcance del Derecho comunitario andino, como puede verificarse con base en los propios pronunciamientos del TJA (dentro de los que predominan los referidos a la propiedad intelectual)⁶³⁵, así como de la Secretaría General de la CAN. La interpretación prejudicial está regulada en los arts. 32 a 36 del Tratado de Creación del TJA (modificado por el Protocolo de Cochabamba), con la finalidad de asegurar la aplicación uniforme de las normas comunitarias en los Países andinos, se establece para aquellos eventos en los que los jueces nacionales conozcan de un proceso en que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas del ordenamiento jurídico andino, para determinar su contenido y alcance, debiendo tales jueces, apreciar los hechos y decidir la controversia a la luz de la interpretación del TJA⁶³⁶. Como éste lo ha manifestado, la interpretación

⁶³⁵ Vid. P. Bueno Martínez, "La interpretación prejudicial Comunitaria del Régimen común de propiedad intelectual del Pacto Andino", *Derechos intelectuales*, 1996, pp. 101-122.

⁶³⁶ Como notas características de la interpretación prejudicial, de las cuales depende que ésta cumpla la función para la que ha sido creada, son la leal cooperación y buena fe que deben estar presentes en la comunicación Tribunales nacionales-TJA. Principios estos que tienen su específica concreción en el respecto por unos de la competencia del otro, y viceversa. En el fondo debe darse entre ambos órdenes jurisdiccionales una relación de autonomía, pero a la vez la

prejudicial es la pieza clave del sistema jurisdiccional de la CAN, mecanismo con el que asegura la aplicación uniforme de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico Andino, y convierte automáticamente en jueces comunitarios a los jueces nacionales de los Países parte (STJA de 2 de febrero de 2005, proceso 157-IP-2004). Para la consecución del objetivo primordial, esto es, una aplicación simultánea y uniforme de la normativa comunitaria, se requiere, como lo ha precisado el TJA, la cooperación directa y recíproca entre el mismo y el órgano jurisdiccional nacional, en atención a un reparto de competencias con el que se pretende asegurar la uniformidad de los efectos jurídicos del Derecho comunitario en todos los Países parte. Sin embargo, la facultad de interpretación de la norma comunitaria se atribuye en exclusiva al TJA, quien debe interpretarla en forma objetiva, al juez nacional le está vedada tal facultad, aún cuando tal norma tenga también la condición de ser norma de derecho interno, pero es el juez nacional quien está llamado a aplicarla al caso concreto del que conoce en el orden interno.

Según el propio TJA su función en estos casos, es la de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico, es decir, buscar el significado para precisar su alcance; función que difiere de la de aplicar la norma a los hechos, tarea que es exclusiva del juez nacional dentro de las esferas de su competencia (STJA de 3 de septiembre de 1999, proceso 30-IP-99). Entiende el TJA que se ha establecido así un sistema de división de trabajo y de colaboración armónica entre de un lado, los jueces nacionales, encargados de aplicar las normas de la integración, competencia que les atribuye el caso, a los hechos demostrados en los correspondientes procesos, y de otro, el órgano judicial andino al que le compete, privativamente, la interpretación de las normas comunitarias⁶³⁷, sin pronunciarse sobre los hechos y absteniéndose de

coordinación e interdependencia, sin olvidarse que en la misma no existe elemento alguno de jerarquización. A. Perotti, *op. cit.*, p. 17.

⁶³⁷ En la región europea se ha puesto de manifiesto, en relación con la interpretación prejudicial, que el TJCE no es un órgano jurisdiccional de apelación en contra de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales, sino que es un órgano que se pronuncia sobre cuestiones de Derecho comunitario a fin de asegurar la aplicación efectiva de la normativa que lo integra y de evitar que las diferencias entre las reglas de interpretación de los distintos órganos jurisdiccionales

interpretar el derecho nacional o interno, para no interferir con la tarea que es de exclusiva competencia del juez nacional (STJA de 3 de diciembre de 1987, proceso 1-IP-87).

Con la interpretación prejudicial, no se busca unificar las legislaciones internas de los Países de la CAN, sino más bien, que tengan una percepción común de lo que quiso decir el legislador andino al crear la norma comunitaria, considera así el TJA que su función de interpretar las normas andinas, a fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países parte, es básica e indispensable para tutelar la vigencia del principio de legalidad en el proceso de integración andina y para adaptar funcionalmente su complejo ordenamiento jurídico (STJA de 15 de febrero de 1988, proceso 1-IP-87). Asimismo, resalta que la solicitud de interpretación no constituye, ni puede equipararse a una prueba a favor o en contra de las partes, sino una vía autónoma de acceso, mediante consulta, al órgano jurisdiccional de la Comunidad (STJA de 17 de marzo de 1995, proceso 10-IP-94; de 10 abril de 2002, proceso 01-IP-2002). Por lo demás, destaca la República de Colombia, como el País parte de la CAN que más recurre al TJA, por vía de interpretación prejudicial, con mucha diferencia respecto a los

nacionales, lleven a interpretaciones divergentes de una misma norma comunitaria, lo que constituye cierta garantía de uniformidad de un Derecho como el comunitario que es aplicado en sede jurisdiccional, tanto por el TJCE como por órganos judiciales de cada uno de los Estados miembros, éstos últimos al controlar la ejecución de tal Derecho al interior de los mismos. El TJCE no responde mediante mero dictamen, sino mediante sentencia o acto motivado, hallándose en consecuencia el órgano jurisdiccional nacional destinatario, vinculado por la interpretación ofrecida, respuesta del TJCE que igualmente vincula al resto de los órganos jurisdiccionales nacionales que conozcan de un problema idéntico. El pronunciamiento que resulta del ejercicio de esta competencia determina cuál es el estado de la cuestión en el Derecho comunitario, de manera que el órgano nacional al que va destinada la decisión debe aplicar, al litigio que la origina, la normativa tal y como la ha interpretado el Tribunal, sin alterarlo ni deformarlo, interpretaciones del Derecho comunitario que van creando y estructurando jurisprudencia, en la que varios de los principios de este Derecho se van estableciendo, en la que también se va consolidando la interpretación de las normas comunitarias. El TPI conoce también de cuestiones prejudiciales, en materias específicas, las que pueden ser excepcionalmente reexaminadas por el TJCE en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho comunitario, motivo que puede ocasionar que el TPI, remita desde el principio este asunto ante el TJCE. *Vid.* S. Sánchez Lorenzo, *op. cit.*, pp. 102-109.

demás Países parte de la CAN, dada su especial afección, como se ha evidenciado en la práctica, a la solución judicial de las controversias.

B) Pautas procedimentales

La solicitud de interpretación prejudicial se efectúa para cada caso (rige para el caso *subjudice*), incluso cuando se entienda que la norma es clara y existan precedentes jurisprudenciales sobre igual materia. La solicitud⁶³⁸ debe ser formulada de oficio, pero si es una de las partes en el proceso la que insta al Juez nacional para que proceda a elevar la consulta, a lo cual tiene pleno derecho en cualquier momento del proceso, en ningún caso, como lo ha precisado el TJA, tal solicitud podría ser sometida a un trámite procesal que no se compagine con su naturaleza y su finalidad, en tal sentido, no podría aplicarse a la referida solicitud las normas procesales que regulan por ejemplo el régimen probatorio, señalando términos perentorios y oportunidades precisas para decretar y practicar pruebas, pues la interpretación prejudicial es un requisito para dictar sentencia que se puede cumplir en cualquier tiempo.

La acción prejudicial puede ser solicitada en virtud de una consulta facultativa u obligatoria. La primera puede solicitarla directamente el juez nacional, mediante simple oficio, siempre que la sentencia que dirime el caso sea susceptible de recursos en Derecho interno, y en caso de que llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, deberá decidir el proceso; la segunda, esto es, la obligatoria, se exige cuando la sentencia no es susceptible de recursos en Derecho interno, el juez nacional, que incluso puede ser un juez de primera instancia, debe entonces suspender el procedimiento y solicitar directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal, suspensión que se surte hasta el efectivo

⁶³⁸ Esta solicitud se envía directamente por el Tribunal nacional, con el siguiente contenido: el nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante; la relación de las normas del ordenamiento jurídico de la CAN cuya interpretación se requiere; la identificación de la causa que origine la solicitud; el informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, el lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.

pronunciamiento del mismo; constituye en tal caso una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar.

El TJA al resolver la cuestión prejudicial no está forzado a interpretar las normas solicitadas por el juez nacional, pues sus facultades en este sentido son amplias, pudiendo en consecuencia determinar cuáles normas del ordenamiento jurídico comunitario interpretará, sean éstas las solicitadas u otras que considere pertinente para el caso en concreto. Una vez requerida la interpretación prejudicial pasa a ser de la exclusiva competencia del TJA determinar cuáles son, en definitiva, las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o no por el requirente y todo con el fin de lograr una comprensión global del caso consultado; el que también puede resolver la consulta en el orden de prelación que él mismo estime conducente (STJA de 2 de noviembre de 1994, proceso 1-IP-94). En cuanto a la sentencia que dicte el TJA en ejercicio de la acción prejudicial, ésta no es meramente una directiva o sugerencia, sino que es obligatoria, vinculante para el juez nacional. Para garantizar el cumplimiento y observancia de la interpretación prejudicial, así como la correcta y uniforme aplicación del Derecho comunitario andino, corresponde a los Países andinos y a la Secretaría General, velar por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido en la referida interpretación. A su vez, tanto los Países parte, como los particulares están facultados para acudir ante el TJA, mediante la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional no realice la consulta prejudicial, cuando ésta tenga el carácter de obligatoria, habiendo realizado la consulta aplique una interpretación diferente a la establecida por el TJA. En idéntico sentido, se establece la obligación de los jueces nacionales de comunicar al TJA, cual ha sido el resultado de la sentencia dentro del proceso interno, en el que debió aplicarse la interpretación prejudicial solicitada. Particularmente la falta de ejercicio de la acción prejudicial, cuando el juez nacional esta obligado a hacerlo, origina el pronunciamiento de la Secretaría General de la CAN, y en su caso, como se mencionó, una acción de incumplimiento ante el TJA, en el sentido de que con tal conducta se está vulnerando el ordenamiento jurídico andino.

C) Obligatoriedad de la petición prejudicial

A través de ejemplos ilustrativos obsérvese algunas pautas relacionadas con la obligatoriedad de la solicitud de interpretación prejudicial⁶³⁹. Concretamente la Secretaría General de la CAN⁶⁴⁰ se pronunció respecto a un asunto conocido por la jurisdicción nacional de uno de los Países parte, ocasionado por un conflicto de intereses en materia de contratos de licencia de marca de fábrica, materia ésta expresamente regulada en el ordenamiento jurídico andino, en el que el juez nacional competente se abstuvo de solicitar la interpretación prejudicial ante el TJA. En la resolución de la Secretaría se puso de manifiesto que la normativa andina contentiva de la acción prejudicial, únicamente hace referencia a los recursos del Derecho interno de los Países parte, excluidos los recursos extraordinarios, ya que entre otras razones, éstos últimos solamente admiten planteamientos jurídicos referentes exclusivamente al ordenamiento jurídico interno. Explica al efecto la Secretaría General de la CAN que el actual art. 33 del Tratado del Tribunal, contiene la facultad de solicitar la interpretación

⁶³⁹ La modalidad obligatoria de interpretación prejudicial andina representa el nivel último y más importante de la relación de cooperación entre los jueces nacionales y el comunitario. Su fundamento primario debe buscarse en las consecuencias que para el Derecho comunitario andino pueden surgir a partir de una irrevocable sentencia nacional que aplique o interprete de forma errónea el ordenamiento regional. La aplicación por el juez o la discusión manifiestamente fundada entre las partes sobre el sometimiento del asunto al Derecho andino origina en el tribunal nacional el deber de remitir la consulta al TJA. La imperatividad en la exigencia de la remisión al TJA, no sólo afecta a las jurisdicciones nacionales que se ubiquen en la cabeza de los respectivos poderes nacionales sino a todos los tribunales que, en el caso concreto, constituyan la última instancia de la causa y en consecuencia cierran la vía judicial nacional, con independencia de su posición jerárquica dentro de la estructura jurisdiccional estatal. A. Perotti, *op. cit.*, pp. 17 y ss.

⁶⁴⁰ Cf. Secretaría General de la CAN. Resolución 171 de 17 de diciembre de 1998. Dictamen 51-98 de Incumplimiento por parte del Ecuador, a través de la Quinta Sala de la Corte Superior de Guayaquil, de los arts. 40 y 41 del Acuerdo de Cartagena, y de los arts. 5º, 28, 29 y 31 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Esta resolución fue confirmada en la Resolución 210 de 31 de marzo de 1999.

prejudicial del TJA, en forma semejante a la regulación anterior, sin embargo, desapareció el carácter optativo de la norma original al consagrarse en el párrafo segundo de dicho artículo, que en todos los procesos en los que la sentencia no fuera susceptible de recursos de derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del TJA. A juicio de la referida Secretaría General, el Tratado del Tribunal habla de procesos susceptibles de recurso, los que entiende como recursos ordinarios mediante los cuales el superior conoce, en todo caso, de la sentencia o providencia del inferior; así, los recursos extraordinarios estarían excluidos, dado que su viabilidad es incierta y su concesión depende de variadas circunstancias. Razona que si la sentencia del Juez de primera instancia en proceso de dos instancias es siempre susceptible de recurso ante el Tribunal Superior, la sentencia de éste no siempre puede recurrirse en casación o en revisión, por lo que el Tribunal Superior de segunda instancia está obligado a solicitar la interpretación prejudicial del TJA pues no tiene ninguna seguridad de que alguna de las partes interponga recurso de casación o de revisión, si no solicita la interpretación prejudicial corre el riesgo de dictar una sentencia inválida por incumplir las normas del citado Tratado, recursos extraordinarios que no implican aplicación del Derecho comunitario, al tratarse únicamente cuestiones de Derecho interno que afectan tan sólo la aplicación misma del derecho nacional, por tanto, además, el Tratado alude al proceso y a los recursos de las instancias, no a recursos extraordinarios que son siempre eventuales. En suma, entiende que los recursos de que habla el Tratado del Tribunal son los recursos ordinarios accesibles a todas las partes en todos los procesos civiles o contenciosos⁶⁴¹. Por lo cual, para la referida Secretaría, resultaría inviable para la Corte que conozca por ejemplo de un recurso como el de Casación, solicitar y adoptar la interpretación prejudicial del TJA, pues la técnica de casación impone como límite el debate de derecho interno objeto del recurso, sin que sea viable solicitar u ordenar la

⁶⁴¹ Estudio "Posibles Desarrollos de la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena" citado por la Secretaría General de la CAN. Resolución 171 de 17 de diciembre de 1998.

práctica de pruebas o la apertura de incidentes. En este contexto, el recurso de casación es un recurso extraordinario, y por lo tanto, si la decisión de la Corte nacional, no es susceptible de recursos diferentes al extraordinario de casación, la interpretación prejudicial del TJA resulta obligatoria.

En un asunto semejante al expuesto, en el que el Gobierno del Perú alegó en su defensa, que si bien el art. 35 del Protocolo Modificatorio del Tratado del TJA, establece que el juez que conoce del proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación prejudicial del Tribunal, tal artículo era contrario a su constitución, que en tal caso, la Corte Suprema del Perú perdería su independencia y violaría el principio de la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional si se viera en el caso de aplicar el art. 35 del Tratado y someter su criterio a la decisión del TJA adoptando en su sentencia la interpretación del Tribunal. La Secretaría General de la CAN en su Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003⁶⁴² manifestó, refiriéndose al sistema judicial peruano, que ya sea en el marco de un recurso de apelación o dentro de uno de casación, contra fallos de la Sala Civil expedidos en ejercicio de su competencia contencioso-administrativa, respecto de resoluciones del Tribunal del Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) relativas al registro de marcas, las sentencias de la Sala de Derecho Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de tal país no son susceptibles de ulterior recurso en derecho interno, a los efectos previstos en el ordenamiento jurídico andino, y consecuentemente dicho órgano judicial nacional se encuentra obligado a suspender todos los procesos en los que deba aplicarse o se controvierta una norma comunitaria.

Asimismo, como lo ha resaltado la Secretaría General de la CAN, teniendo presente para lo cual los pronunciamientos del TJA: (i) Los Países parte, a través del Tratado de Creación, atribuyeron al TJA la competencia para ejercer la interpretación prejudicial, con la finalidad esencial de garantizar, tanto la aplicación uniforme del Derecho

⁶⁴² Secretaría General de la CAN. Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003. Dictamen 06-2003 de Incumplimiento por parte de la República del Perú relativo a la obligación de solicitar la interpretación prejudicial ante el TJA.

comunitario, como para garantizar a ese Derecho en toda circunstancia, el mismo efecto en los Países parte. El reenvío prejudicial es un mecanismo de cooperación judicial en el espacio del Acuerdo de Cartagena, en virtud del cual, tanto el órgano jurisdiccional nacional como el TJA, en el orden de sus propias competencias, están llamados a contribuir directa y recíprocamente a la elaboración de una correcta decisión, que compare con el establecido en los Tratados de la CE, en el sentido en que se ubica como el procedimiento para asegurar la aplicación uniforme del Derecho comunitario y, más exactamente, para garantizar a ese Derecho en toda circunstancia, el mismo efecto en los Países parte⁶⁴³. (ii) La uniformidad, el carácter comunitario y la seguridad jurídica del Derecho andino, estarían gravemente comprometidos si dentro de la Comunidad la aplicación de las normas comunitarias estuviera supeditada a tantas interpretaciones como jurisdicciones nacionales. (iii) La interpretación prejudicial se fundamenta en un principio de cooperación entre los jueces nacionales y el TJA, no suponiendo una subordinación o relación jerárquica entre la jurisdicción comunitaria y los sistemas judiciales nacionales. De donde resulta que la interpretación prejudicial no menoscaba la independencia del juez nacional en la resolución de los conflictos sometidos a su consideración. (iv) Existe una complementación entre el juez nacional que aplica el Derecho comunitario y el TJA que interpreta ese Derecho. Así, este último, en el ejercicio de su competencia prejudicial, no puede pronunciarse sobre hechos, ni sobre el Derecho interno ni mucho menos resolver un litigio. Si bien la interpretación prejudicial vincula al juez nacional que debe decidir el caso conforme a ella, es él quien mantiene la exclusividad de la aplicación del Derecho al litigio, a cuya resolución el TJA contribuye. (v) La consulta obligatoria de interpretación del TJA, impuesta a los jueces nacionales para que en todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, y siempre que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la CAN, tiene por objetivo impedir que se consolide en un País parte una jurisprudencia nacional que no resulte compatible con las normas de Derecho comunitario o con

⁶⁴³ STJA de 19 de septiembre de 1995, proceso 9-IP-95.

la interpretación que a ellas debe dársele. (vi) La omisión de un juez nacional de solicitar la interpretación prejudicial, cuando se encuentre obligado a ello, constituye una violación del Tratado del Tribunal que puede comprometer la responsabilidad del País parte por incumplimiento del Derecho comunitario, sin perjuicio de los vicios procesales de naturaleza interna que puedan afectar la validez de la sentencia que llegue a emitir el juez nacional. (vii) El TJA ha destacado que dicha interpretación constituye un “presupuesto procesal de la sentencia” (STJA de 18 de junio de 1999, proceso 6-IP-99) y una “solemnidad indispensable”, “necesaria” e “inexcusable” que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia (STJA de 17 de marzo de 1995, proceso 10-IP-94). En tal sentido, no es concebible para el TJA que el juez, por sí mismo o a solicitud de las partes o sus representantes en los procesos internos, pueda resistirse a dar cabal cumplimiento a la petición de interpretación prejudicial. Las consecuencias de esta conducta *contra legem* pueden derivar en acciones de incumplimiento o en vicios procesales de consecuencias impredecibles (STJA de 29 de agosto de 1997, proceso 11-IP-96). Más aún, las consecuencias derivadas de la omisión de formular la solicitud de interpretación prejudicial, cuando ésta resulta obligatoria, podría lesionar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, tal como se encuentra reconocido por las tradiciones constitucionales de los Países parte, así como por los principios generales de Derecho comunitario, pudiendo suponer, una violación del derecho de todo ciudadano al juez predeterminado por la ley, así como del derecho de la defensa, del principio de seguridad jurídica y del buen desarrollo del procedimiento.

Las normas nacionales, comunitarias e internacionales se combinan para imponer a los jueces nacionales la obligación de garantizar los derechos de sus ciudadanos, por tanto, como lo ha indicado la Secretaría General de la CAN, con base en la jurisprudencia del TJA, la no aplicación del Derecho comunitario, o su incorrecta aplicación, a los casos en que corresponda, así como la no sanción del incumplimiento, supone legitimar situaciones de indefensión de los particulares, tanto de los afectados directamente por el caso concreto, como de todos los ciudadanos de la CAN que se ven igualmente afectados por la

inseguridad jurídica creada. No pudiendo en consecuencia los Países parte invocar normas de su derecho interno, del rango que fueren, para exonerarse del cumplimiento de las obligaciones que el ordenamiento jurídico de la CAN les impone.

D) Criterios de interpretación

La interpretación llevada a efecto por el TJA, que entiende como la búsqueda de la significación de la norma para precisar su alcance y su sentido jurídico, por lo que no puede referirse al cotejo y adaptación entre el contenido general de la norma que interpreta y los hechos concretos y particulares, la realiza en atención a los principios universales de hermenéutica jurídica, de los que son ejemplo, las cuestiones prejudiciales dilucidadas en las sents. de 3 de diciembre de 1987 (proceso 1-IP-87), de 26 de octubre de 1989 (proceso 5-IP-89), en virtud de los que el juzgador debe acudir: en primer lugar, a la interpretación gramatical del texto legislado, para extraer de éste, sin mayor esfuerzo, el sentido que de sus propias palabras se pone en evidencia, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador, en segundo lugar, descubrir la intención del legislador en defecto de la claridad gramatical del texto, precisa de un criterio teleológico.

Entiende el TJA, como se recoge en su sent. de 20 de junio de 1997 (proceso 2-AI-96), que ha de tenerse presente la realidad y características esenciales del nuevo Derecho de la integración y la importante contribución acumulada por la experiencia europea⁶⁴⁴, de la que destaca su jurisprudencia⁶⁴⁵ en la aplicación de este Derecho en

⁶⁴⁴ De forma gradual se han ido incrementando las acciones comunitarias en la esfera europea, que produjo que se pasara de una integración meramente económica a una fase de cooperación política. De ello resulta un nuevo ordenamiento que si bien no presenta un carácter de generalidad con base en su objetivo, posee una extraordinaria fuerza expansiva que ha venido a transformar buena parte de la normativa de los Miembros de la UE. J. C. Fernández Rozas, "Los modelos de integración en América Latina y el Caribe y el Derecho internacional privado"..., *op. cit.*, p. 156.

⁶⁴⁵ Por ejemplo en el entorno comunitario europeo el TJCE, mediante la limitación del ejercicio de la propiedad industrial y comercial a través del principio

beneficio de la construcción comunitaria, sin perder de vista el fin permanente de la norma. Teniendo presente lo cual, da preferencia a los métodos modernos de interpretación funcionales, como los métodos sistemáticos y de interpretación teleológica o finalista, el método histórico-evolutivo, el de la jurisprudencia de intereses, sin dejar de utilizar, si fuese el caso, los demás universalmente admitidos, dentro de los que el teleológico, adquiere connotación especial en el Derecho comunitario como normativa de un proceso de realizaciones conjuntas para el logro de un objetivo común, por lo mismo, considera que es el que mejor se adapta a la naturaleza propia de la decisión prejudicial en cuanto tiene en cuenta el “objeto y fin” de la norma: el proceso de integración de la subregión Andina que es el propósito que inspira la suscripción del Acuerdo de Cartagena.

Métodos de interpretación relevantes para determinar el alcance de las normas que conforman el Derecho comunitario, que permiten dinamizar y flexibilizar un determinado ordenamiento jurídico. La intención del legislador, cuando ella no aparece evidente de sus propias expresiones, puede buscarse en los antecedentes legislativos, y apoyarla también en la jurisprudencia y la doctrina, debiéndose adoptar precauciones en cuanto a las fuentes que pudieren contribuir con esa labor, ya que, por ejemplo en el caso de tales antecedentes, éstos no son en definitiva la voluntad misma del legislador. A su vez, dado que quien debe juzgar está obligado a decidir so pena de incurrir en “denegación de justicia”, semejante a lo que en Derecho internacional clásico se conoce como *non liquet* para el caso de que no exista norma aplicable o de que ésta resulte insuficiente, el TJA indica que el método funcional y extensivo, conocido como “interpretación integradora”, es especialmente útil cuando se trata de resolver conflictos normativos o se requiere solucionar el problema de “lagunas” del ordenamiento jurídico.

de libre circulación de mercancías, ha impuesto ciertos criterios y límites a la actuación de los Estados miembros, lo que probablemente no se hubiera logrado mediante la armonización. El TJCE valiéndose de la limitación al ejercicio de tales derechos, va logrando, de forma escalonada, reducir a su mínima expresión el objeto esencial de dicha propiedad y así, la competencia de los Estados miembros en este ámbito. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., pp. 513 y ss.

Para el efecto, hace uso de otro texto legal mediante una analogía de primer grado o analogía *legis*, o de una analogía de segundo grado o analogía *juris*, a la doctrina jurídica y a los principios generales del derecho. Claro está, siempre que la ley no lo prohíba o que no resulte contrario a la naturaleza jurídica de una norma específica o lesiva de los principios generales del derecho. No es posible darle un desmedido alcance a la interpretación que resulte de los métodos referidos, como ocurriría si no se respeta el texto claro de la norma o su propia naturaleza, con lo que se vulnerarían principios generales del derecho: legalidad, derecho de defensa y debido proceso. De ser insuficientes los métodos de interpretación aceptados, habrá de acudir, como lo entiende el TJA, a los principios generales del Derecho que conforman el sistema legislado, los que considera la ley misma como objeto de interpretación, en cuanto son los que la sustentan, los que la doctrina reconoce incluso como primera fuente de interpretación, dado que ni siquiera la propia ley puede contrariarlos al formar parte de la conciencia jurídica colectiva.

El TJA advierte que no resulta admisible en el derecho de la integración andina, fundado en el principio de legalidad y en el que se consagra expresamente la división de poderes o funciones, la escuela hermenéutica denominada de “interpretación libre”, que postula se atienda tan sólo a la realidad de los hechos y al derecho que el juzgador considere “justo”, él que ocupa abusivamente el lugar del legislador, atendiendo según su propio criterio, a las razones que éste supuestamente hubiera debido tener en cuenta, convirtiéndose así en verdadero creador de la norma. Interpretación tachada de atentar contra la seguridad jurídica, pues no sólo crea una total incertidumbre en la aplicación de la ley, sino que es contraria a la separación de poderes, puesto que convierte al juez o al administrador en verdadero legislador.

III. Ordenamiento jurídico andino

1. *Visión general*

A) Conformación del Derecho comunitario andino

Con el sistema de integración andino se pretende, entre otros, el fortalecimiento y unión de sus pueblos, la cooperación para el desarrollo, la armonización de sus políticas económicas y la unificación de la legislación de interés comunitario (Acuerdo de Cartagena, art. 1⁶⁴⁶). Su ordenamiento jurídico está definido y caracterizado en el Tratado de Creación del Tribunal, en el que se establece las disposiciones que lo integran, su naturaleza y ámbito de aplicación, art. 1º: “El ordenamiento jurídico de la CAN comprende: a) El Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos e Instrumentos adicionales; b) El presente Tratado y sus Protocolos Modificatorios; c) Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Comisión de la CAN; d) Las Resoluciones de la Secretaría General de la CAN; y, e) Los Convenios de Complementación Industrial y otros que adopten los Países parte entre sí y en el marco del proceso de la integración subregional andina”.

El Acuerdo de Cartagena, y sus protocolos modificatorios, junto con el Tratado que establece el TJA, constituyen el Derecho primario comunitario⁶⁴⁷. Este Acuerdo, en tanto Pacto Fundacional de la CAN, es

⁶⁴⁶ Art. 1º: “El presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países parte en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un Mercado común latinoamericano. Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países parte en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países parte. Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión”.

⁶⁴⁷ En la UE el Derecho comunitario crea derechos y obligaciones con fuerza vinculante para cada uno de sus Estados miembros. En una acepción restringida,

res inter alios acta, ya que lo hecho entre unos, no puede perjudicar ni aprovechar a otros, principio de Derecho internacional consuetudinario, recogido en el art. 34 de la Convención de Viena sobre los Tratados que establece, como regla general, que un Tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado⁶⁴⁸. En tal sentido, el Acuerdo de Cartagena es un tratado que genera derechos y obligaciones entre los Países parte, siendo necesario para rebasar sus límites, como lo ha indicado el TJA, efectuar una modificación del Acuerdo⁶⁴⁹, la cual implica una opción política y legislativa que sólo puede adoptarse mediante tratado público reformativo de las normas del Acuerdo de Cartagena (STJA del primero de febrero de 2002, proceso 14-AN-2001). Los Países parte de la CAN ceden parte de sus competencias reguladoras en determinadas materias, existiendo una transferencia de su ámbito interno al comunitario, así en este orden supranacional los organismos comunitarios reciben un poder por delegación, en los términos del Tratado Constitutivo de la Comunidad⁶⁵⁰, con la finalidad de que sea puesto en práctica y se desarrollen los objetivos de integración

comprende el Derecho primario, esto es, los Tratados constitutivos y, el Derecho derivado, integrado por las normas contenidas en los actos aprobados por las instituciones comunitarias en virtud del Derecho primario.

⁶⁴⁸ Vid. STJA de 28 de septiembre de 2001, proceso 89-AI-2000. Esta sentencia, la que se citará en varios apartados por su importancia, fue esperada con tensión en la subregión andina, dado que se encontraba también pendiente de resolución un proceso por incumplimiento de Tratado debido al otorgamiento de patente del Viagra en Ecuador y Venezuela. El órgano colombiano competente para el otorgamiento de patentes, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), era el único que había denegado la inscripción de la patente por considerarla una violación del Derecho comunitario. Los intereses económicos en juego eran considerables, puesto que el Viagra es un éxito de ventas en todos la CAN. La falta de protección de la patente en Colombia trajo aparejado que no fuera Pfizer quien liderara el mercado, sino una productora nacional de medicamentos genéricos. A. Markowski, "Patentabilidad de invenciones de "segundo uso" en la Comunidad Andina en el caso Viagra", *ADI*, t. XXIII, 2002, p. 365.

⁶⁴⁹ Providencia complementaria del TJA de 27 de agosto de 2003, proceso 14-AN-2001. Acción de nulidad ejercida por César Moyano Bonilla contra los arts. 1, 2 y 279 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, providencia complementaria sobre la solicitud de enmienda y aclaración de sentencia.

⁶⁵⁰ F. Uribe Restrepo, *op. cit.*, p. 51. STJA de 6 de octubre de 2004, proceso 121-IP-2004. Interpretación prejudicial de los arts. 82, 83, 84, 118 y 119 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

subregional, adicionándose al Derecho primario, el Derecho derivado, el cual, como lo ha reconocido el TJA, lo integra el acervo legal, normas jurídicas de orden supranacional, expedidas por órganos de regulación comunitaria⁶⁵¹, como lo es la Comisión, es decir, de acuerdo con el literal c) del art. 1º del Tratado de Creación del TJA, las Decisiones de dicho órgano hacen parte del Derecho derivado y como tal forman parte del ordenamiento jurídico comunitario. Art. 3º del referido Tratado que hace de las normas expedidas por los órganos comunitarios normas *self executing*. Por ejemplo, en relación con el Derecho comunitario europeo, las decisiones de las instituciones comunitarias, como las de la Comisión y las del TJCE, son imperativas, como también es el caso de la CAN, pero obviamente en atención a sus instituciones, debiendo en consecuencia, los Países parte cumplir sus obligaciones, acatando y haciendo cumplir, tanto el derecho comunitario derivado, cuyo origen debe obedecer, cada vez más, a criterios democráticos y diferentes de los intereses de los Países parte, como las decisiones judiciales⁶⁵².

Como lo ha resaltado el TJA la suscripción del Tratado por medio del cual se dio vida al Tribunal de Justicia, como órgano de derecho comunitario llamado a aplicar el Derecho andino, (Tratado Sustitutivo del originario art. 23 del inicial Acuerdo de Cartagena), representó, si se quiere, una ratificación del compromiso de los países de someterse a un ordenamiento jurídico de carácter supranacional, toda vez que en los cinco primeros artículos de dicho Tratado, también suscrito en Cartagena, pero diez años más tarde que el primero, se reguló de manera clara y determinante lo concerniente a la existencia de un ordenamiento jurídico

⁶⁵¹ Las instituciones que cuentan con capacidad normativa en la UE, se valen de instrumentos jurídicos para materializar sus competencias, las que ejercen en atención al principio de subsidiariedad y proporcionalidad, normativa tal como: (i) Reglamentos, que son obligatorios y directamente aplicables para los Estados miembros. (ii) Directivas, obligatorias para los Estados miembros, pero sólo en cuanto al resultado que se propone con las mismas, exigen una transposición al ordenamiento jurídico nacional, de donde resulta que hay cierto margen de forma y medios para su aplicación. (iii) Decisiones, son obligatorias para los destinatarios que designan expresamente. Instituciones comunitarias que también se pronuncian mediante recomendaciones y Dictámenes, los que tienen simple carácter declarativo, por lo que no son obligatorios. En caso de entrar en vigor la Constitución Europea esta estructura normativa surtiría modificaciones que tienden a simplificarla.

⁶⁵² B. Vela Orbegoza, *op. cit.*, p. 291.

propio del proceso integracionista andino, debidamente jerarquizado, con el carácter de supranacional y de vigencia inmediata y aplicación directa⁶⁵³ en los Países parte y, por regla, de efecto directo para los particulares. Allí mismo se dejó perentoriamente establecida la obligación ineludible de los Países parte de respetar y hacer respetar el ordenamiento jurídico comunitario (STJA de 10 de junio de 1987, proceso 02-N-86, de 21 de julio de 1999, proceso 07-AI-98., de 10 de marzo de 2004). En este contexto destaca la relevancia del ordenamiento jurídico andino, de un Tribunal que lo interpreta, aplica y vela por su legalidad, en el que resalta el establecimiento de regímenes comunes, como los relativos a los derechos de propiedad intelectual, que especialmente interesan en este análisis, materia presente desde los inicios de la CAN, que al menos formalmente han pretendido seguir los países andinos y cuya interpretación en pro del libre comercio debe ser promovida por el citado Tribunal, quien debe buscar disminuir el proteccionismo al interior de la CAN, así como fomentar la aplicación material de las reglas comerciales entre los referidos Países.

B) Fuerza vinculante

La vinculación de los Países parte de la CAN con el esquema de integración al que pertenecen, tal como lo establece el art. 4 del citado Tratado de Creación del Tribunal, los obliga “a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la CAN. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”. Como se desprende de este artículo, los Países parte adquieren una doble obligación: de un lado, de carácter positivo, “de hacer” y, de otro, de

⁶⁵³ Por ejemplo, desde que la Decisión andina se encuentra en vigor, ésta será directamente aplicable sin necesidad de incorporación a nivel nacional. En ese punto las Decisiones comunitarias se corresponden con las reglas europeas. No obstante existe una diferencia con el Derecho europeo, puesto que las Decisiones de la CAN son siempre autoejecutorias. De acuerdo con la jurisprudencia del TJA toda persona puede invocar una Decisión comunitaria luego de su entrada en vigor, con independencia del grado de precisión de su contenido. A. Markowski, *op. cit.*, p. 368.

orden negativo, de “no hacer”. En virtud de la primera de ellas, los Países parte deben adoptar toda clase de medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa andina, esto es, de las obligaciones y compromisos adquiridos en atención al derecho originario y de las que les corresponden por mandato de las normas secundarias o derivadas. En cuanto a la segunda, los Países parte deben abstenerse de adoptar toda medida, sea legislativa, judicial, ejecutiva, o administrativa del orden central o descentralizado geográficamente o por servicios, tenga el carácter de ley, regla, procedimiento, requisito, decisión, decreto, resolución, acuerdo, dictamen, sentencia o providencia, que pueda obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino⁶⁵⁴. Lo ha precisado el TJA, refiriéndose a idéntico artículo, indicando que constituye fundamental soporte para la integración andina, pues su cumplimiento es requisito esencial para asegurar la realización de los citados objetivos del Acuerdo y de su fin primordial de mejorar en forma persistente el nivel de vida de los habitantes de la subregión (STJA de 26 de octubre de 1989 Proceso 5-IP-89). Tanto la vertiente positiva, como negativa de la citada doble obligación, se basa en el “objeto y fin” del proceso de integración andino al que se han comprometido los países andinos, específicamente, el de favorecer el desarrollo equilibrado y armónico estos Países, en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social.

Al respecto la Secretaría de la CAN ha dictaminado en múltiples ocasiones el incumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas del ordenamiento jurídico de la CAN, sea este primario o derivado, por parte de diferentes Países parte, por ejemplo: (i) Por no reglamentar las Decisiones de la Comisión en diferentes materias de propiedad intelectual, cuando en virtud de las mismas, y por consiguiente del Tratado Creación del TJA debían hacerlo. Tal es el caso de la falta de reglamentación, en el tiempo establecido para el

⁶⁵⁴ STJA, proceso 03-AI-97. Acción de incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República de Colombia, en la cual se alega tratamiento discriminatorio por parte de los Departamentos de dicho país contra los alcoholes y licores originarios de los Países parte de la Comunidad Andina, incumpliendo la obligación de trato nacional establecida en el Acuerdo de Cartagena.

efecto, en la que en su día incurrió el Gobierno de Venezuela de la Decisión 345⁶⁵⁵ “Régimen Común de Protección a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales”⁶⁵⁶, según la cual, Segunda Disposición Transitoria: “la autoridad nacional competente en cada País parte reglamentará la presente Decisión en un plazo de noventa días contados a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena”. En este caso, de acuerdo con la Resolución 219 de la Secretaría General de la CAN de 27 de abril de 1999, dicho Gobierno puso fin al incumplimiento determinado por la Secretaría General de la CAN mediante el Dictamen 001-98 emitido a través de la Resolución 072 de 1998, al promulgar el Decreto n° 3136 que contiene el Reglamento de la citada Decisión 345. (ii) Por falta de acreditación, en el caso del Gobierno de Perú, Gobierno de Venezuela y el Gobierno de Bolivia, de una Autoridad Nacional Competente en materia de acceso a los recursos genéticos, así como por no designar a sus representantes ante el Comité Andino sobre Recursos Genéticos, obligaciones contenidas en la Quinta y Sexta Disposiciones Transitorias de la Decisión 391⁶⁵⁷ sobre Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, las cuales disponen que, en un plazo de treinta días contados desde la entrada en vigencia de la Decisión, los Países parte debían acreditar ante la Junta del Acuerdo de Cartagena (hoy Secretaría General de la CAN) tanto a las autoridades nacionales competentes en materia de Acceso a Recursos Genéticos, así como a sus representantes ante el Comité Andino sobre Recursos Genéticos. (iii) Por modificación, a través de la normativa interna, de la normativa contenida en las

⁶⁵⁵ Vid. M. Pachón y Z. Sánchez Avila, *El régimen andino de la propiedad industrial: Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena*, Bogotá, 1995.

⁶⁵⁶ Secretaría General de la CAN. Resolución 072 de 16 de abril de 1998. Dictamen 001-98 de Incumplimiento por parte del Gobierno de Venezuela en la Implementación de la Segunda Disposición Transitoria de la Decisión 345, Régimen Común de Protección a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.

⁶⁵⁷ Secretaría General de la CAN. Resolución 133 de 2 de octubre de 1998, Resolución 136 de 7 de octubre de 1998 y Resolución 137 de 7 de octubre de 1998. Respectivamente, Dictamen 35-98 de Incumplimiento por parte del Gobierno de Perú, Dictamen 36-98 de Incumplimiento por parte del Gobierno de Venezuela y Dictamen 37-98 de Incumplimiento por parte del Gobierno de Bolivia, respecto de obligaciones derivadas de la Decisión 391 sobre Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos.

Decisiones de la Comisión, en materia de propiedad intelectual. Como aconteció en su día por parte del Perú, con relación a la antigua Decisión 344, concretamente, respecto a la protección de programas de ordenador, soportes lógicos y a requisitos para determinar la explotación de la invención patentada⁶⁵⁸.

C) Rasgos característicos

El Derecho comunitario andino, como lo ha resaltado el TJA, constituye no sólo un ordenamiento jurídico autónomo, independiente, con su propio sistema de producción, ejecución y aplicación normativa, sino que posee los atributos, derivados de su propia naturaleza, conocidos como de aplicabilidad inmediata, efecto directo y primacía⁶⁵⁹, reconociéndose en tal sentido, ciertas características del derecho comunitario andino, tales como: autonomía, obligatoriedad, aplicación inmediata, efecto directo. Como lo manifestó la Comisión del Acuerdo de Cartagena, integrada por los Plenipotenciarios de los Países parte, en el pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Período de Sesiones Ordinarias (Lima, 29 mayo-5 junio 1980), reconociendo su “validez plena”: “a) el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena tiene identidad y autonomía propias, constituye un derecho común y forma parte de los ordenamientos jurídicos nacionales, b) el ordenamiento jurídico del Acuerdo prevalece, en el marco de sus competencias, sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los Países parte, c) las Decisiones que impliquen obligaciones para los Países parte entran en vigor en la fecha que indiquen o, en caso contrario, en la fecha del Acta Final de la reunión respectiva, de conformidad con el Art. 21 del Reglamento de la Comisión. En consecuencia, dichas Decisiones adquieren fuerza vinculante y son de exigible cumplimiento a partir de la fecha de su vigencia” (STJA de 3 de diciembre de 1987, proceso 1-IP-87). Por su

⁶⁵⁸ Secretaría General de la CAN. Resolución 079 de 12 de mayo de 1998. Dictamen 06-98 de Incumplimiento por parte del Gobierno del Perú en la aplicación de la Decisión 344, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

⁶⁵⁹ STJA de 28 de septiembre de 2001, proceso 89-AI-2000; de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001; de 17 de noviembre de 2004, proceso 105-IP-2004.

parte el TJA, sobre la base de los criterios jurisprudenciales que mantiene, respecto a la naturaleza de la relación existente entre el ordenamiento jurídico de la CAN y el ordenamiento interno de los Países parte, ha declarado que el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países parte, por lo que debe ser respetado y cumplido por todos ellos (STJA de 10 de junio de 1987, proceso 2-N-86).

Es claro que la normativa comunitaria es de carácter imperativo, no pudiéndose en consecuencia oponer frente a la misma, la normativa interna de los Países parte, siendo a su vez nulo todo pacto entre tales Estados que pretenda desconocerlo. Por tanto, como igualmente lo señala la doctrina y la jurisprudencia, en caso de conflicto entre las normas de integración y las normas nacionales, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente (STJA de 16 de julio del 2003, proceso 53-IP-2003). No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del Derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables. Se trata, más bien, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas. En este contexto, los Países parte no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicar la norma comunitaria, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del Derecho comunitario (STJA 25 de mayo de 1988, proceso 2-IP-88).

D) Principios estructurales

El ordenamiento jurídico de la Comunidad, descansa entonces en principios que coinciden con sus características, algunos sobre los que se hacen consideraciones, tales como:

i) Autonomía. El ordenamiento jurídico andino es autónomo, la aplicación de las normas comunitarias que lo conforman no depende de

las de otros ordenamientos internacionales, ni está sujeta a su compatibilidad o conformidad con ellas, lo que no obsta para que con la finalidad de que sus normas se acompasen con las de otras esferas u organizaciones internacionales o mundiales, el legislador andino expida normas que acojan dentro de su ordenamiento principios y regulaciones idénticos o semejantes a las de aquéllas (STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001. STJA de 28 de septiembre de 2001, proceso 89-AI-2000). El ordenamiento jurídico comunitario, no deriva del ordenamiento de los Países parte, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado constitutivo de la CAN. El principio de autonomía del ordenamiento jurídico de la CAN, se manifiesta en su primacía y su aplicabilidad directa, a su vez se refleja, en la independencia de la Comunidad para formular su propio ordenamiento, facultad derivada de la transferencia⁶⁶⁰ de atribuciones que sus Miembros hicieron a dicha Comunidad en ámbitos específicos, como el de la propiedad industrial. Transferencia que limita, *motu proprio*, el ejercicio de la potestad normativa de los Países parte, en los ámbitos en que ella se produzca. Quedan así impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aún de alcance internacional, que menoscaben o contraríen el ordenamiento comunitario (STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001). Al respecto, un sector doctrinario destaca que la autonomía del Derecho andino no significa autarquía en la relación internacional, pues tanto la CAN como sus Países parte son sujetos de derecho internacional, miembros de la Comunidad Internacional, obligados por el orden jurídico internacional, sin embargo, ello no elimina la autonomía propia del ámbito del derecho comunitario, autonomía que no lo excusa, ni le desliga, en el parámetro interpretativo o en el de la limitación obvia

⁶⁶⁰ Cuando las constituciones de los Estados pertenecientes a un proceso de integración, admiten la posibilidad de transferencia de soberanía a órganos supranacionales, se logra una mejor posición en la relación Constitución e integración. Así, con la creación del soberano supranacional a cargo de las competencias cedidas por los Estados parte, las soberanías nacionales no se pierden en las consecuencias forzosas que impone la integración, sino todo lo contrario, pasan a formar un todo con capacidad de dominar el nuevo ente, aunque a partir del nacimiento del soberano supranacional, se abre otro escenario de conflicto entre éste y los Estados parte. J. C. Fernández Rozas, "Los modelos de integración en América Latina y el Caribe y el Derecho internacional privado"... , *op. cit.*, p. 167.

dentro de los fines del Derecho en general, de la indispensable correlación con el derecho internacional público⁶⁶¹.

ii) Aplicación directa e inmediata. Con relación a este principio el TJA ha seguido, entre otras, la tesis del TJCE expresada en la sent. Simmenthal de 1978, según la cual la aplicabilidad directa implica que las reglas del Derecho comunitario deben desplegar la plenitud de sus efectos de manera uniforme en todos los Estados miembro, desde su entrada en vigor y durante su validez; en tal sentido, sus disposiciones son una fuente inmediata de derechos y obligaciones para todos aquellos a quienes afectan, ya se trate de Países parte o de particulares que son parte en relaciones jurídicas que entran en el ámbito del derecho comunitario⁶⁶². Asimismo, para el TJA la aplicación directa del derecho comunitario deriva de las propias normas positivas de carácter constitutivo u originario.

iii) Primacía, entendida como capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir ante sus tribunales nacionales. La preeminencia que se deriva de la aplicación directa implica el carácter del ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de Derecho interno, de donde resulta que cuando se trate de actos jurídicos contemplados en el Derecho de integración deberá acudir al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el Derecho interno (STJA de 25 de febrero de 1994, proceso 6-IP-93). Como lo declara el TJA el ordenamiento jurídico de la integración andina prevalece en su aplicación sobre las normas internas o nacionales, por ser característica esencial del Derecho comunitario, como requisito básico para la construcción integradora (STJA de 3 de diciembre de 1987, proceso 1-IP-87). En igual sentido, que la primacía, está relacionada con la capacidad que tienen sus normas de prevalecer sobre las de Derecho interno, cualquiera que sea el rango de éstas, esto en la práctica implica que los Países parte al pertenecer al acuerdo de integración les impone dos obligaciones fundamentales dirigidas de un

⁶⁶¹ Vid. Aleaciones de la representación de la empresa farmacéutica Pfizer recogidas en la STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001.

⁶⁶² Vid. sumario por incumplimiento de STJA de 27 de octubre de 1999, proceso 3-AI-96.

lado, a la adopción de medidas que aseguren el cumplimiento de dicho ordenamiento dentro de su ámbito territorial; y de otro, a abstenerse de adoptar medidas o de asumir conductas o expedir actos, de naturaleza legislativa, judicial, o administrativa, que sean contrarios u obstaculicen la aplicación del derecho comunitario⁶⁶³. A su vez, como lo ha expresado el TJA en sent. de 20 de septiembre de 1990 (proceso 2-IP-90), el derecho de la integración, como tal, no puede existir si no se acepta el principio de su primacía o prevalencia sobre los derechos nacionales o internos de los Países parte, así, en los asuntos cuya regulación corresponde al Derecho comunitario, según las normas fundamentales o básicas del ordenamiento comunitario, se produce automáticamente un desplazamiento de la competencia, la que pasa del legislador nacional al comunitario. La Comunidad organizada invade u ocupa, como lo expresa el TJA, el terreno legislativo nacional, por razón de la materia, desplazando de este modo el Derecho interno, quedando el legislador nacional inhabilitado para modificar, sustituir o derogar el Derecho común en su territorio, así sea con el pretexto de reproducirlo o de reglamentarlo, en igual sentido, al juez nacional, a cuyo cargo está la aplicación de las leyes comunitarias, está obligado a garantizar la plena eficacia de la norma común. Ahora bien, el Derecho de la integración no deroga leyes nacionales, las que están sometidas al ordenamiento interno, se limita a hacer inaplicables las que le resulten contrarias, lo que no es óbice, para que dentro del ordenamiento interno se considere inconstitucional o inexecutable toda norma que sea incompatible con el Derecho común.

E) Relación con el de origen internacional

La STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001, ilustra la orientación jurisprudencial respecto a la primacía del ordenamiento jurídico de la CAN frente al ordenamiento de origen internacional de los Países parte, en diferentes escenarios, tales como, en primer lugar, en el proceso de constitución de la CAN, en el que el ejercicio de la soberanía

⁶⁶³ STJA de 28 de septiembre de 2001, proceso 89-AI-2000; de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001; de 17 de noviembre de 2004, proceso 105-IP-2004.

de los Países parte se ve modificado como consecuencia del proceso de integración⁶⁶⁴, en el que existe: (i) transferencia del poder regulador en determinadas materias de interés común de los Estados parte, a un órgano comunitario para alcanzar las metas de la integración, produciéndose el fenómeno de redistribución de funciones y atribuciones entre los órganos comunitarios y los Países parte; (ii) creación de un órgano supranacional encargado de dictar las reglas aplicables al proceso de integración en materias transferidas al mismo como el comercio exterior, las inversiones, el régimen financiero, el transporte, etc.; (iii) presencia de un órgano jurisdiccional permanente con capacidad exclusiva de declarar el Derecho comunitario, solucionar las controversias que surjan del mismo, controlar la legalidad sobre los actos de la organización comunitaria y asegurar el cumplimiento de las obligaciones a que se comprometen los Países parte; (iv) la existencia de un sistema articulado de mutua cooperación entre el Tribunal comunitario supranacional y el juez nacional, quien para estos efectos adquiere el carácter de juez comunitario para el ejercicio de la función de aplicar la ley uniformemente, basado en la interpretación jurisprudencial del Tribunal comunitario. En segundo lugar, en la relación propiamente dicha entre el ordenamiento comunitario y el internacional, en la que para el TJA el segundo es una fuente del primero, lo que no implica que la Comunidad quede obligada por tal ordenamiento internacional. Argumenta tal baremo, indicando que “en el caso de los tratados internacionales suscritos por los Países parte para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que en la medida en que la

⁶⁶⁴ La comunidad andina reunida en torno a intereses económicos, no da lugar a la formación de un nuevo Estado. La decisión política de integración manifestada por los Países participantes en el proceso, los compromete a una dación, cesión o transferencia de determinados poderes normativos, de ejecución y jurisdicción a favor de la organización comunitaria, para que ésta los ejerza con independencia, siempre, en pro del interés común del proceso de integración; traslación de poderes que de un lado, hace que las disposiciones normativas, expedidas por los órganos comunitarios en virtud de la competencia que se les otorga, tengan el carácter de norma supranacional y sea por tanto, de aplicación preferente sobre el Derecho nacional que regule materias iguales, de otro, faculta al juez o Tribunal comunitario a tomar decisiones directamente sobre el Países parte y sobre sus habitantes. R. I. Montoya Jaramillo, *Normatividad subregional andina sobre marcas de productos y servicios*, Medellín, Tesis UPB, 1999, pp. 21-22.

comunidad supranacional asume la competencia *ratione materiae* para regular este aspecto de la vida económica, el Derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el Derecho comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países parte, conservando el derecho comunitario -por aplicación de sus características 'existenciales' de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia- la específica de aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo⁶⁶⁵. En tercer lugar, en cuanto al compromiso de los Países parte con el ordenamiento jurídico de la CAN, entendiendo que el compromiso de carácter internacional adquirido por la suscripción del Acuerdo de Cartagena, trasciende los principios y características del Derecho internacional tradicional, ya que los Países parte, no sólo están obligados a respetar y cumplir las cláusulas establecidas en el mismo, sino también, dentro del marco de los principios y características propios del Derecho comunitario, a cumplir con el ordenamiento jurídico que se establece a partir del Tratado Constitutivo y que se estructura además, sobre la base de las normas jurídicas supranacionales que se van generando por los distintos organismos comunitarios⁶⁶⁶.

2. Inserción de los derechos de propiedad intelectual

A) Fundamentos

En el marco del sistema de integración andino, en determinados casos, se han establecido regímenes comunes⁶⁶⁷, dentro de los que

⁶⁶⁵ STJA de 9 de diciembre de 1996, proceso 01-IP-96, reiterada en la STJA de 10 de marzo de 2004, proceso 43-AI-2000.

⁶⁶⁶ STJA de 10 de junio de 1987, proceso 02-N-86, de 21 de julio de 1999, proceso 07-AI-98, de 10 de marzo de 2004.

⁶⁶⁷ En los modelos primarios de integración la afectación del Derecho de sus integrantes repercutirá directamente en su normativa de Derecho administrativo económico, pero a medida que se profundice en la integración éste actuará decisivamente en el Derecho privado, especialmente en el patrimonial. J. C.

destaca el Régimen común de propiedad industrial, al que el TJA reconoce especial valor al interior del Derecho comunitario, con el cual la CAN ha buscado reglas comunes que le permitan ingresar en igualdad de condiciones, frente a un mundo no desarrollado uniformemente (STJA de 9 de diciembre de 1994, proceso 06-IP-94). En opinión del TJA, el establecimiento de dicho Régimen, es esencial para dar cumplimiento a uno de los objetivos básicos de la integración subregional andina, cual es, promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países parte en condiciones de equidad, con la finalidad de conducir el proceso hacia una distribución equitativa de los beneficios derivados de la integración entre los Países parte⁶⁶⁸. En sus inicios el referido Régimen, que ha ido evolucionando, se fundó sobre la base de la Norma Comunitaria Primaria: el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969 entre Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, del que se sustrae Chile y se adhiere Venezuela (éste último recientemente retirado del proceso). En el Texto Codificado del Acuerdo inicial se estableció que: (art. 27) “Antes del 31 de diciembre de 1970 la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará y someterá a la consideración de los Países parte un Régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías. Los Países parte se comprometen a adoptar las providencias que fueren necesarias para poner en práctica este régimen dentro de los seis meses siguientes a su aprobación por la Comisión”. En este sentido, la propiedad industrial ha sido considerada desde los orígenes del proceso integrador, e incluida en el propio texto inicial del Acuerdo de Cartagena, como uno de los pilares fundamentales para la armonización⁶⁶⁹ económica de los Países parte, lo que se da continuidad

Fernández Rozas, “Los modelos de integración en América Latina y el Caribe y el Derecho internacional privado”..., *op. cit.*, p. 153.

⁶⁶⁸ Vid. STJA de 30 de octubre de 1996, proceso 1-AI-96.

⁶⁶⁹ La armonización comunitaria cuya ventaja es la estabilidad y la irreversibilidad de dicho proceso para sus destinatarios, es preferida a la armonización de facto. Ésta última presenta el inconveniente de la inestabilidad potencial de este método de armonización basado en la voluntad de los Estados partícipes. En cualquier momento algunos Estados podrían romper la baraja y volver a adoptar normas distintas, por tanto, aunque pueda tener lugar espontáneamente este tipo de armonización, en todo caso no sería una solución para sustituir la

en su actual texto, en el que el equivalente del referido antiguo art. 27, es el art. 55 del vigente Acuerdo de Cartagena, según el cual la CAN contará con un Régimen común sobre tratamiento a los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licencias y regalías.

Materializando el propósito del art. 27 del Acuerdo de Cartagena, la Comisión, mediante la Decisión 24 (31 de diciembre de 1970) creó el Régimen de Capitales Extranjeros, en el que se confirió un plazo de seis meses para que la Comisión, a propuesta de la Junta, adoptará un reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial. En ejercicio de sus facultades la Comisión aprobó la Decisión 85 (5 de junio de 1974), denominada “Reglamento para la Aplicación de las Normas Sobre Propiedad Industrial”, vigente por 17 años, dando lugar a una nutrida jurisprudencial del TJA, como el mismo lo reconoce. La Decisión 311 (12 de diciembre de 1991), titulada “Régimen común sobre propiedad industrial”, sustituyó la citada Decisión 85, a la que le siguió en el tiempo la Decisión 313 (6 de febrero de 1992).

B) Modernización y creación de regímenes comunes

En la década de los 90s, se propicia el establecimiento en los países de la subregión de un marco normativo fundado en principios de liberalización, flexibilidad y desregularización de la economía, que tuviera presente los lineamientos de la Ronda Uruguay que hicieron posible los Acuerdos OMC⁶⁷⁰, de la que los Países andinos forman parte, así como varios tratados internacionales relativos a derechos de propiedad intelectual, tales como, el CUP⁶⁷¹, la Convención de Berna y la de Roma y el Convenio de Ginebra. Lineamientos que favorecieron la implantación de nuevas normas relativas a los derechos de autor, de reconocimiento y garantía de los obtentores de variedades vegetales⁶⁷²,

armonización comunitaria. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., p. 425.

⁶⁷⁰ Vid. S. Alegrett y C. Adriana, *La Comunidad Andina frente a la Organización Mundial del Comercio*, Quito, 2003.

⁶⁷¹ Por ejemplo, el CUP fue aprobado por Colombia a través de la Ley 178 de 28 de diciembre de 1994.

⁶⁷² Sobre las variedades vegetales, S. K. Verma, “Trips and Plant Variety Protection in Developing Countries”, *EIPR*, n° 6, 1995, pp. 281-289.

del acceso a recursos genéticos. Particularmente en las tradicionales materias de propiedad industrial, la ya citada Decisión 313, requirió ser examinada, habida cuenta de las negociaciones OMC, de presiones bilaterales, de la necesidad de promover la inversión privada en la investigación y generación de tecnología⁶⁷³, entre otros factores, por lo que fue reemplazada por la Decisión 344 que entró en vigor en 1994, y que siguió contemplando la protección de las marcas, las patentes, además, el secreto industrial⁶⁷⁴, las denominaciones de origen, y finalmente sustituida en el año 2000 por la Decisión 486, todas ellas igualmente tituladas “Régimen común sobre propiedad industrial”, Decisión esta última que vino a profundizar y a acoplar su normativa con el texto final del ADPIC, en aspectos, como por ejemplo, los relativos a la patentabilidad de determinadas materias. Visto lo cual y en suma, dentro del ordenamiento comunitario andino se destacan las siguientes Decisiones de la Comisión, relativas a derechos de propiedad intelectual, algunas de las cuales ya se han citado: Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial; Decisión 632 Aclaración del segundo párrafo del artículo 266 de la Decisión 486; Decisión 448 Modificación de la Octava Disposición Transitoria de la Decisión 391 Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos; Decisión 423 Modificación de la Octava Disposición Transitoria de la Decisión 391; Decisión 391 Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos; Decisión 366 Modificación de la Disposición Transitoria Tercera de la Decisión 345; Decisión 351 Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos; Decisión 345 Régimen Común de Protección a los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. Decisión esta última que constituye en la región andina, el primer compendio de protección de derechos a los obtentores de tal materia.

Valga igualmente mencionar la Decisión 291 Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, la que con el propósito de eliminar obstáculos a la inversión extranjera, regula lo atinente a los contratos de licencia de

⁶⁷³ S. Perry Rubio, *op. cit.*, p. 211.

⁶⁷⁴ En el ámbito comunitario europeo no se ha producido la armonización normativa sobre la protección del secreto empresarial. A. Font Segura, *op. cit.*, p. 136.

tecnología. Asimismo, en cuanto a aportes de capital, posibilita que las legislaciones de sus Miembros, consideren como tales a las contribuciones intangibles, vg. marcas, modelos industriales, patentes. La CAN cuenta a su vez, con un conjunto de normas destinadas a prevenir o contrarrestar las distorsiones en la competencia dentro de la subregión⁶⁷⁵, para intentar, cuando menos disminuir las prácticas restrictivas de la libre competencia⁶⁷⁶ y otras de efecto equivalente, que dificultan la libre circulación de bienes y de servicios al interior de la misma, reglas que deben garantizar a las empresas el libre acceso en condiciones competitivas, a los bienes y servicios necesarios para la producción, fomentando la eficiencia económica y buscando el bienestar de los consumidores. Resalta además que las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la CAN han avanzado en la armonización de la legislación, por ejemplo, en materia de patentes al adoptar un manual común (publicado en diciembre de 2004) en la tramitación de las solicitudes de esta modalidad industrial, redactado de conformidad con la Decisión 486, centrándose en su interpretación y aplicación práctica, siguiendo la doctrina principalmente derivada de la jurisprudencia del TJA, lo que es una muestra más de la cooperación regional hacia el

⁶⁷⁵ La libre competencia en el entorto andino está regida principalmente por la Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina, en virtud de la que se prohíbe y sanciona las conductas restrictivas de la libre competencia que afectan a la Subregión, sean las realizadas en el territorio de uno o más de los Países parte, o en el territorio de un país no miembro de la Comunidad Andina, y cuyos efectos reales se produzcan en uno o más Países parte. En tal sentido, excluye las prácticas con origen y efecto en un único País parte u otras situaciones no previstas, las que se rigen por el Derecho nacional de los respectivos Países parte. <http://www.comunidadandina.org/comercio/competencias.htm>

⁶⁷⁶ La defensa de la competencia y la competencia desleal, actúan mediante el establecimiento de normas de comportamiento entre quienes intervienen en el comercio; ambas consideran la defensa de los protagonistas de esta actividad y de sus destinatarios, los consumidores y el mercado. La primera, pretende impedir y reaccionar frente a las limitaciones que ésta pudiera sufrir, implicando un control estructural de la materia; la segunda, busca la defensa frente a falseamientos, lo que equivale al control de la lealtad en los procesos de mercado. Ambas, han sido unánimemente consideradas como instituciones englobadas en el grupo de las responsabilidades extracontractuales, entorno en el que la norma de conflicto elegida tendría como punto de conexión la *lex loci delicti commisi*, la que genera problemas de determinación. C. Otero García-Castrillón, *Patentes y comercio internacional...*, op. cit., pp. 75 y ss.

aumento de mayor homogeneidad en este sector. Manual que emerge del consenso, con la participación activa de las oficinas nacionales, y ha contado con la ayuda, previa invitación de la Secretaría Andina, de la OMPI, la Oficina Europea de Patentes, el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI)⁶⁷⁷.

3. Régimen común sobre propiedad industrial

A) Sucesión normativa

En materia intelectual destaca de manera preponderante el Régimen Común de la Propiedad Industrial, actual Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, como lo evidencian las misceláneas cuestiones, la mayoría, de las que ha conocido el TJA. Dada las diferentes Decisiones que se han sucedido en el tiempo en el sistema andino, en relación con dicho Régimen, anotar brevemente, un aspecto frecuente en sede del TJA, cual es la aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo. El Régimen común en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la irretroactividad de la norma sustancial, lo destaca el TJA, vg. en su sent. del 9 de marzo de 2005, proceso 179-IP-2004, desde la vigencia de la Decisión 85 (art. 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposición Transitoria Cuarta), 313 (Disposición Transitoria Cuarta) y 344 (Disposición Transitoria Primera), al establecer que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, subsistiría por el tiempo en que fue concedido, postura acogida en la Decisión 486 (Disposición Transitoria Primera), que se apoya en el respeto de los derechos válidamente concedidos conforme a “las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento”, aunque añade, a título de excepción, que los plazos de vigencia de los derechos preexistentes deberán adecuarse a lo previsto en dicha Decisión 486.

Esta latente en el Derecho andino la finalidad de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica y confianza legítima, por tanto, en

⁶⁷⁷ OMPI, “A Common Patent Processing Manual for the Andean Region”, *WIPO Magazine*, Ginebra, nº 2, marzo-abril, 2005, p. 22.

principio, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos, estando sometidas las situaciones jurídicas disciplinadas en ella, en sí y en sus efectos, como lo precisa el TJA, a la norma vigente al tiempo de su constitución. La nueva norma comunitaria no es aplicable, salvo previsión expresa, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigor, aunque procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación nacida bajo el imperio de la norma anterior. En determinadas materias, se contempla la aplicabilidad inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho nacido bajo la vigencia de la norma anterior, aplicándose, por disposición expresa, al goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas de los derechos válidamente concedidos; en igual sentido, lo resalta el TJA, si el *ius superveniens* se haya constituido por una norma de carácter procesal, ésta se aplicará, a partir de su entrada en vigor, a los procedimientos por iniciarse o en curso, y en caso de hallarse en curso el procedimiento, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.

B) Lineamientos generales

La Decisión 486, como lo pone de manifiesto el TJA, es el resultado de una larga y meditada consideración que se llevó a cabo durante las reuniones de Expertos en Materia de Propiedad Industrial de los Países parte de la Comunidad que convocó al efecto la Secretaría General en la ciudad de Santa Fe de Bogotá del 30 al 31 de julio de 1998 y en la ciudad de Lima el 26 y 27 de octubre de 1998. Esta Decisión 486 constituye un cuerpo normativo de aplicación obligatoria para los Países parte de la Comunidad, desde el 1º de diciembre del 2000; fue aprobada el 14 de septiembre del mismo año y, publicada en la Gaceta Oficial n° 600 del 19 del indicado mes. Esta Decisión, continúa con el interés andino de adecuarse a las exigencias internacionales, reproduciendo muchas de las normas que incorporó en la Decisión 344, ésta última influenciada por las en ese entonces negociaciones OMC, claro está, la Decisión 486 materializa en mayor medida tales exigencias, habida

cuenta que ya se había formalizado el ADPIC⁶⁷⁸, del que principalmente se sustenta. Es pues la Decisión 344 (que sustituyó la Decisión 313), la que realmente ha modernizado el Derecho andino de propiedad industrial, conviene resaltar, por ejemplo, que desde dicha Decisión 344, en el caso de patentes⁶⁷⁹ de invención, la definición de las mismas es más completa, mantiene la norma que establece la no patentabilidad de invenciones que afectan tanto a los vegetales como a la vida humana y animal y la preservación del medio ambiente, la prohibición del otorgamiento de patentes de especies y razas animales y de los procedimientos esencialmente biológicos para su obtención es más específica; elimina la prohibición de otorgar patente a las invenciones relativas a materias nucleares y fisionables; modifica los períodos del procedimiento registral; incluye, dentro de lo que se entiende como explotación de la patente, la actividad de importación del producto patentado; introduce la obligación de registro de los contratos de licencia y de las licencias obligatorias por falta de explotación de la patente (el titular puede justificar su inacción), éstas últimas con carácter no exclusivo; establece una prohibición *juris tantum*, para los casos de infracción de patente de procedimiento, invirtiendo la carga de la prueba en la parte demandada; amplía el periodo de protección, con el propósito de armonización con la postura internacional en cuanto al tiempo de duración de la misma a 20 años desde la presentación de la correspondiente solicitud. Período que, podría ser considerado demasiado extenso, ya que dada la constante evolución tecnológica, las invenciones que estarían en dominio público seguramente serán

⁶⁷⁸ Vid. R. Kaplinsky, *Los derechos de propiedad industrial e intelectual en la ronda de Uruguay y más allá de ella: implicaciones en la política de los países en desarrollo*, Lima, 1988, 90 p.

⁶⁷⁹ La doctrina ha identificado "patente" con la posición jurídica que corresponde a una persona, en la relación jurídica creada por el acto administrativo por la que se concede. Como posesión jurídica, la patente consiste en un conjunto de facultades y deberes, derechos y obligaciones, asignados a su titular. El *ius prohibendi* conferido por la patente se hace valer frente a terceros, cuyos actos de explotación sean subsumibles en los actos previstos como tales en el ordenamiento jurídico, incluidos en el ámbito de protección de la patente, de eficacia objetiva, temporal y espacial. J. Massaguer, *Los efectos de la patente en el comercio internacional...*, op. cit., pp. 39, 68.

obsoletas⁶⁸⁰. Por su parte en materia de marcas, la citada Decisión 344, en cuanto a la tutela jurídica del derecho al uso exclusivo de esta modalidad industrial, el inciso tercero de su art. 105, sin identificar la especie o naturaleza de la pretensión, ni la competencia para el conocimiento, abre una amplia gama proteccionista del derecho al uso exclusivo de la marca registrada⁶⁸¹, a su vez, esta Decisión se decantó por el principio del agotamiento de los derechos de propiedad industrial a nivel internacional, lo que contribuiría a favorecer las importaciones paralelas, el conocido mercado gris. Aspectos todos ellos que igualmente se mantienen en la Decisión 486.

Muchos de los principios que se recogen en el Derecho internacional, como el de prioridad⁶⁸², territorialidad, trato nacional, reciprocidad, son contemplados en la normativa andina en esta materia, aunque en algunos casos con ciertos matices, como puede observarse en varios apartados de este escrito, máxime cuando la doctrina ha reconocido que el rigorismo del principio adoptado por una normativa puede estar en la práctica mitigado por razones de aplicación de principios generales del derecho y de equidad⁶⁸³. Por ejemplo, algunos predicen que el principio de territorialidad en la protección de derechos de propiedad intelectual requiere ser atemperado, en el intercambio de bienes y servicios en la esfera internacional, por las exigencias de la

⁶⁸⁰ G. Gómez Muci, *op. cit.*, pp. 65-66.

⁶⁸¹ Sent. de la Corte Suprema de Justicia (Colombia) de 8 de febrero de 2002. Sala de Casación Civil. Recurso de Casación interpuesto por la parte demandante contra la sent. dictada el 30 de julio de 1993 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, dentro del proceso ordinario propuesto por la sociedad Louis Vuitton, S.A. *Vid.* J. F. Ramírez Gómez, *op. cit.*, p. 239.

⁶⁸² El art. 4 del CUP exige a los países unionistas conceder a los nacionales de otros países de la Unión el derecho de prioridad en todas las solicitudes presentadas para obtener una patente o para registrar un modelo de utilidad, un diseño industrial o una marca de fábrica o de comercio, si se cumplen ciertas condiciones. En la mayoría de las categorías de propiedad industrial, la fecha de presentación de una solicitud determina si los derechos serán otorgados al solicitante o el nivel de protección de los mismos. *Vg.* casi todos los países, con excepciones como EE UU, conceden patentes al primero que presenta una solicitud y muchos países registran una marca a la primera empresa que solicita el registro, si se cumplen ciertos criterios.

⁶⁸³ *Vid.* O. Echeverri, *Temas de propiedad industrial en la jurisprudencia de países latinoamericanos*, Buenos Aires, 1987, p. 77.

competencia leal⁶⁸⁴, dada la realidad política y económica del mundo actual, en el que se abren paso la integración económica hacia una mayor eficiencia mercantil, porque precisamente tal principio ha servido, lo dice la doctrina especializada, para “criar en nido ajeno”, por lo que el Derecho internacional en la materia, lo interrelaciona con otros principios y derechos, como en el caso del CUP, que mantienen el principio de territorialidad⁶⁸⁵ pero al tiempo contempla el derecho de prioridad y la protección de la marca notoriamente conocida (art. 6 bis)⁶⁸⁶. Con relación al principio de prioridad, en el entorno andino, este se establece en el art. 9 de la Decisión 486, “la primera solicitud de patente de invención o de modelo de utilidad, o de registro de diseño industrial o de marca, válidamente presentada en otro País parte o ante una autoridad nacional, regional o internacional con la cual el País parte estuviese vinculado por algún tratado que establezca un derecho de prioridad análogo al que establece la presente Decisión, conferirá al solicitante o a su causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el País parte una patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de prioridad serán los previstos en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial”. Este artículo, como ya lo hacía la Decisión 344, amplía el concepto de la prioridad interna o territorial de los referidos derechos de propiedad industrial, a la prioridad andina e internacional. Según ella el

⁶⁸⁴ La protección industrial además del principio de territorialidad, descansa sobre el principio de lealtad comercial, por ello, por ejemplo, no deben utilizarse signos o marcas similares que produzcan o puedan producir confusión que por su finalidad están destinados a impedir. Si bien la protección es territorial, la buena fe que debe regular las relaciones del comercio interno e internacional, no conoce las fronteras, no siendo admisible que nadie se apropie de lo que no le pertenece, sea que el titular del bien lesionado tenga su domicilio en el país o en el extranjero. Cámara Federal de Argentina, CfedCap, Sala Civil y Comercial, 13/11/63, “Ghiringhelli SA c/Bigio, Eduardo”, JA, 1965-VI-526 y diario JA, 20/12/65, *Vid. O. Echeverry, op. cit.*, p. 81.

⁶⁸⁵ La calificación como territorial o no de una norma depende del modo de delimitación por el que haya optado: la elección de un punto de conexión territorial determinará una aplicación territorial de la norma, mientras que la elección de un punto de conexión no territorial determinará una aplicación extraterritorial de la misma. P. Jiménez Blanco, *Las denominaciones de origen...*, *op. cit.*, p. 30.

⁶⁸⁶ Sent. de la Corte Suprema de Justicia (Colombia) de 8 de febrero de 2002, caso Louis Vuitton, S.A. *Vid. F. Ramírez Gómez, op. cit.*, p. 245.

solicitante que primeramente ha presentado una solicitud en un País parte o en otro país que concede trato recíproco a las solicitudes de los Países parte, conservará dicha prioridad⁶⁸⁷ por los términos establecidos, vg. en el caso de marcas 6 meses, en el de patentes 12 meses, contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para requerir el registro sobre el mismo derecho industrial en cualquiera de los Países parte del Acuerdo de Cartagena (STJA de 26 de enero de 2005, proceso 144-IP-2004); lo que no es más que el principio de prioridad unionista consagrado en el CUP.

⁶⁸⁷ Para que nazca el derecho de prioridad es normalmente imprescindible que la presentación de registro de la modalidad industrial de que se trate, tenga valor de una presentación nacional regular con arreglo a la legislación del Estado para el que se haya efectuado o a los convenios internacionales. P. A. de Miguel Asensio, "Bienes inmateriales y Derecho de la competencia"..., *op. cit.*, p. 96.

Capítulo V

INTERACCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

I. Sometimiento nacional al Régimen Común

1. Integración de la norma andina

A) De pleno derecho

Los Regímenes comunes⁶⁸⁸ en materia intelectual contemplados en las diversas Decisiones, son acreedores, automáticamente, de por sí, del estatus de derecho positivo en el orden interno de los Estados a que van dirigidos. Las normas comunitarias que los componen se integran de pleno derecho en ese orden interno, sin necesidad de ninguna fórmula de introducción o de recepción, siendo obligatoria para el juez nacional su aplicación (STJA del 24 de marzo de 1997, proceso 03-AI-96). El TJA ha reiterado en varias ocasiones, lo inconveniente que resulta y la

⁶⁸⁸ Los Regímenes comunes andinos guardan cierta analogía con los Reglamentos de la CE, los que son obligatorios y directamente aplicables para los Estados miembros de la UE. Lo que no ocurre con las Directivas (exigen una transposición al ordenamiento jurídico nacional), instrumento jurídico éste, del que predominantemente se ha valido la UE para normalizar lo relativo a la propiedad intelectual en la región. Valga mencionar que según jurisprudencia reiterada del TJCE una Directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y, por consiguiente, no puede ser invocada, en su calidad de tal, contra dicha persona. Ahora bien, al aplicar el Derecho nacional, ya se trate de disposiciones anteriores o posteriores a la Directiva de que se trate, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a hacerlo a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva para alcanzar el resultado que ésta busca (STJCE de 13 de noviembre de 1990, Marleasing, C-106/89). Por otra parte, poner de manifiesto que los particulares sólo pueden invocar una Directiva ante los órganos jurisdiccionales nacionales cuando haya vencido el plazo fijado para adaptar el Derecho nacional a la Directiva (STJCE de 3 de marzo de 1994, Vaneetveld, C-316/93).

amenaza que representa para la intangibilidad del ordenamiento jurídico comunitario, el hábito adoptado por algunos países andinos de reproducir, incorporándolas en instrumentos jurídicos de Derecho interno, las normas del ordenamiento comunitario con el fin de darles publicidad en sus respectivos periódicos, boletines o registros oficiales, respecto a lo que insiste, las normas del ordenamiento jurídico comunitario rigen, por lo general, en todo el territorio de la comunidad, compuesto por los Países parte, de manera inmediata y directa, luego de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, en consecuencia, no es necesario ni conveniente, y podría representar una violación al ordenamiento jurídico andino, que cada uno de los países incorpore la norma comunitaria mediatizándola en un instrumento jurídico interno, cuya vigencia está sujeta a la publicación en el correspondiente medio de divulgación oficial. Lo que podría generar en el proceso de aplicación un conflicto de la ley en el tiempo, ya que haría suponer que la norma andina no entró en vigencia sino hasta cuando fue reproducida y publicada por el país correspondiente.

En igual sentido de acuerdo con la doctrina, suponer que las Decisiones de la Comisión deban pasar por el tamiz legislativo de cada uno de los Países parte antes de su aplicación interna, conduciría a negar la existencia de un Derecho comunitario andino⁶⁸⁹. Además, el TJA se ha referido a la norma comunitaria primaria (Acuerdo de Cartagena, art. 27 actual art. 55) que dio origen a las diferentes normas comunitarias derivadas, las Decisiones de la Comisión, particularmente en relación con los derechos de propiedad industrial (Decisiones en orden cronológico 85, 311, 313, 344, 486), como un conjunto de la voluntad de los Países signatarios del Acuerdo, de contar con un Régimen común sobre propiedad industrial, comprometiéndose a adoptar las providencias que fueren necesarias para ponerlo en práctica, compromiso que lo asumen y que supone una voluntad, un esfuerzo conjunto, de obligatorio cumplimiento en la CAN, lo que supone la

⁶⁸⁹ F. Novak Talavera, *Derecho Comunitario Andino*, Perú, 2003, p. 71. Vid. STJA de 6 de octubre de 2004, proceso 121-IP-2004.

manifestación de una voluntad para uniformar normas⁶⁹⁰. Otra de las normas comunitarias primarias, con base en la que el TJA interpreta el Derecho derivado andino, en este caso, las Decisiones en materia de propiedad intelectual, es el art. 4 del Tratado de Creación del Tribunal (antiguo art. 5° del mismo), en la medida en que es parte de las normas comunitarias primarias u originarias, de las que nacen y emergen las Decisiones, que constituyen normas jurídicas derivadas del Acuerdo de Cartagena. En igual sentido, cuando el TJA interpreta, por ejemplo, las normas intelectuales comunitarias, lo hace considerándolas no como unidades independientes, sino parte del conjunto de normas al que pertenecen, con aplicación y vigencia en toda la subregión y cuyo cumplimiento obliga a los países signatarios, no sólo por imperio de la Decisión de la que hacen parte, sino por mandato de las normas de Derecho Comunitario primario.

B) Regulación única: el caso de la Decisión 486

A los Países parte de la CAN no les es dado, ni desistir unilateralmente de aplicar la norma comunitaria, ni condicionar su cumplimiento a la concordancia con las normas internas o nacionales, por lo mismo, éstas no pueden aplicarse, sean anteriores o posteriores, cuando contradigan, o resulten irreconciliables con la norma comunitaria andina. Las características de las Decisiones, refiriéndose en su día al Régimen común de propiedad industrial, como parte del ordenamiento al que pertenecen, han sido resaltadas por el TJA (STJA de 6 de octubre de 2004, proceso 121-IP-2004), cuales son: incorporación de una normativa autónoma, coercitiva, de aplicación directa, constituyen un derecho único para toda la subregión andina, deben aplicarse de manera homogénea, prevalecen sobre el Derecho interno. En consecuencia, las normas comunitarias en esta materia, como lo puntualizara el TJA en relación con el Régimen común sobre propiedad industrial: rigen imperativamente en el territorio de los Países parte, toda norma nacional

⁶⁹⁰ Vid. STJA de 30 de octubre de 1996, proceso 1-AI-96. Acción de incumplimiento interpuesta por la Junta del Acuerdo de Cartagena contra la República del Ecuador.

que resulte contraria o incompatible, que lo transgreda, desvirtúe o simplemente obstaculice su cabal cumplimiento sería inaplicable, despliegan plenamente sus efectos sin necesidad de ningún complemento normativo de Derecho interno. La consecuencia del efecto prevalente del Derecho andino, para el caso del derecho derivado, en el ámbito de la propiedad intelectual, para algunos tratadistas, consiste en que se impone a los sujetos a los que está destinado, entre ellos, los Países parte, a los administrado, a los jueces nacionales, el deber de respetarlo, siendo éstos últimos, cuando se presente un problema que tenga que ver con este ámbito quienes deben aplicar preferentemente el Derecho comunitario, Derecho que pueden invocar los justiciables en cualquier conflicto, debiendo ser éstos resueltos por el Régimen común y no por el Derecho interno⁶⁹¹.

Teniendo presente lo mencionado, en materia intelectual, a propósito de la antigua Decisión 85 “Reglamento para la Aplicación de las Normas sobre Propiedad Industrial”, lo que también puede decirse de la actual Decisión 486, el TJA (STJA 25 de mayo de 1988, proceso 2-IP-88) resaltó su carácter de ser una regulación jurídica; completa, en cuanto a los asuntos de que trata, expedida por una institución supranacional con capacidad para señalar reglas en el ámbito regional, que ha de aplicarse con preferencia al Derecho interno; común y uniforme, de especial significación dentro del proyecto integracionista⁶⁹², cuyas características principales, en cuanto ordenamiento comunitario, son las de constituir una regulación autónoma, coercitiva, de efecto directo y que constituye un Derecho único para toda la subregión. Consideró que tal normativa debe aplicarse de manera homogénea y prevalente sobre la norma nacional anterior o posterior a ella, en cuanto resulte incompatible con el Derecho interno, pues de no ser así resultaría imposible alcanzar el objetivo propio del derecho de integración, que es el de lograr un régimen uniforme para todos los países de la comunidad. Interpretación que igualmente ha hecho extensiva a las Decisiones subsecuentes en esta materia.

⁶⁹¹ M. Pachón, *Propiedad industrial y Derecho comunitario andino*, Bogotá, 1990, p. 41.

⁶⁹² Vid. A. Fairlie Reinoso, “Comunidad Andina, regionalismo abierto e integración profunda”, *Inserción económica internacional de América Latina*, Santiago de Chile, pp. 117 y ss.

2. Situaciones no contempladas en la normativa comunitaria

A) Principio del complemento indispensable

Las Decisiones relativas a derechos de propiedad intelectual, incluyen lo que para algunos tratadistas se conoce como “norma de clausura”, en cuya virtud, se deja a la normativa de los Países parte la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es previsible que aquella no contemple todos los casos susceptibles de regulación jurídica⁶⁹³. El sistema de integración andina en el ámbito de propiedad intelectual, introdujo en materia industrial en la Decisión 311, art. 119, de la que se inspiró la ya también derogada Decisión 344, art. 143, el principio del complemento indispensable, en virtud del cual se atribuyó a los Países parte, la potestad excepcional de fortalecer o complementar, sea por medio de normas internas o de acuerdos internacionales, los derechos de propiedad industrial conferidos en dicho sistema. Prerrogativa que no los autoriza para establecer nuevos derechos, ni para modificar los existentes y previstos en la normativa andina vigente, principio que también puede entenderse incluido en relación con otras regulaciones andina en materia intelectual. Específicamente, el citado art. 143, establecía de manera expresa que: “Los Países parte, mediante sus legislaciones nacionales o acuerdos internacionales, podrán fortalecer los derechos de propiedad industrial conferidos en la presente Decisión. En estos casos, los Países parte se

⁶⁹³ En el entorno comunitario europeo, los límites que el TJCE ha establecido progresivamente a las actuaciones de los titulares de derechos de propiedad intelectual en el ejercicio de sus derechos exclusivos son límites que deben incorporar los Estados miembros a su legislación interna o hacer respetar por sus Tribunales internos. Por tanto, la pretendida libertad de los Estados miembros para regular la protección de semejantes derechos es sólo ficticia puesto que es a través de su legislación en esta materia y de la protección judicial del abuso de dichos derechos como el Estado miembro es finalmente responsable de las actuaciones del particular. La medida provocada por particulares contraria al art. 28 sólo puede resultar, de momento, pues, de una infracción o de una omisión por carencia legislativa del Estado miembro o de una decisión judicial incorrecta. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., pp. 284-285.

comprometen a informar a la Comisión acerca de estas medidas”. Norma que el TJA interpretó de manera reiterada, en cuanto a lo que debía entenderse por “fortalecer los derechos de propiedad industrial”, indicando que desde un punto de vista etimológico, según el Diccionario de la Real Academia española, el verbo fortalecer se refiere a la acción de “hacer más fuerte o vigoroso”, noción de la que fluye de forma natural y obvia la interpretación literal de que el Régimen común de propiedad industrial puede ser complementado por las leyes internas para fortalecerlo siempre que con ello no se restrinja el sistema del Régimen común en sus propósitos ni se recorte en su finalidad de protección de los derechos que consagra⁶⁹⁴. Interpretación que asimismo cobra validez desde la dimensión teleológica, ya que los propósitos que persigue el sistema de integración adoptado por el Acuerdo subregional andino se fundan desde su preámbulo, en el fortalecimiento de la unión de sus pueblos, en la formación de una comunidad subregional, en la cooperación para el desarrollo, en la armonización de sus políticas económicas y en la unificación de la legislación de interés comunitario (STJA de 25 julio de 1994, proceso 3-IP-94).

En igual sentido, el TJA refiriéndose a la referida Decisión 344, entiende que lo remitido a la legislación nacional, por voluntad expresa del legislador Andino, que son los propios países signatarios del Acuerdo, representados en la Comisión por sus plenipotenciarios, supone una voluntad manifiesta de los Países parte, de que el Régimen común sobre propiedad industrial se fortalezca y complemente mediante legislación nacional⁶⁹⁵, en forma concordante con el espíritu de integración, a través de normas vigentes o por dictarse, que no contradigan ese espíritu, sino que estén adheridas a la filosofía comunitaria; permisión a los países signatarios, inserta en los términos de integración y unidad en torno al ordenamiento jurídico andino del

⁶⁹⁴ STJA de 25 julio de 1994, proceso 3-IP-94, de 8 de mayo de 2002, procesos 25-IP-2002; de 2 de mayo de 2002, proceso 26-IP-2002, de 17 de noviembre de 2004, proceso 105-IP-2004; de 9 de marzo de 2005, proceso 179-IP-2004.

⁶⁹⁵ Las reglas expedidas por las instituciones andinas rigen la conducta de los Países parte en asuntos fundamentales de la actividad económica, de manera directa, y sólo cuando el Derecho comunitario lo establece o la naturaleza de las materias lo exige, requieren el desarrollo de trámites nacionales. Sent. de 27 de febrero de 1975 del Tribunal Constitucional de Colombia.

que son parte los Regímenes comunes, así, *mutatis mutandi*, no sólo tienen vigencia las normas nacionales ya existentes, en la medida en que no contradigan a la norma andina, sino que también, las normas a dictarse deberán guardar esa misma armonía y unidad jurídica, porque se trata de la voluntad del legislador andino expresada en el Régimen común, que emerge por imperio del Acuerdo de Cartagena, cuyos signatarios se han comprometido por imperio del Tratado de Creación del TCA a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de dicho ordenamiento y a no adoptar, ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación⁶⁹⁶. En tal sentido entiende, que el desarrollo de aspectos no contemplados en el régimen comunitario de propiedad industrial, como también podría entenderse en relación con otras modalidades intelectuales contemplada en el Derecho andino, impide por ejemplo que las regulaciones de los Países parte establezcan o apliquen legislaciones internas anteriores, que establezcan requisitos adicionales para la aplicación de una disposición que es lo suficientemente completa, diáfana, clara, y en tal caso no susceptible de desarrollo interno.

Como puede observarse, el TJA ha sido especialmente celoso respecto a esta potestad, por lo que ha procurado, a través de las interpretaciones prejudiciales en las que se ha discuto el contenido y alcance de la misma, evitar un uso de ella con el que pudiera desvirtuarse el Régimen común sobre propiedad industrial, o en su caso en relación con otros regímenes comunes en materia intelectual, valiéndose para el efecto del texto literal y el espíritu del acuerdo subregional andino, así como el objetivo de lograr regímenes uniformes en áreas comunes de interés subregional. Lo que además es coherente con la potestad legislativa en las materias objeto de la transferencia de los Países parte al legislador comunitario. En este sentido el legislador nacional está inhabilitado para modificar, sustituir o derogar, en su territorio, el Derecho común andino vigente⁶⁹⁷. Más aún, el TJA, teniendo presente que la norma comunitaria, la doctrina y la

⁶⁹⁶ STJA de 25 julio de 1994, proceso 3-IP-94.

⁶⁹⁷ STJA de 6 de octubre de 2004, proceso 121-IP-2004.

jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, en virtud del principio del “complemento indispensable” y con la finalidad de determinar hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de Derecho interno, ha indicado que únicamente serían legítimas las normas complementarias que: estrictamente sean necesarias para la ejecución de la norma comunitaria, favorezcan su aplicación, de ningún modo la entraben o desvirtúen, no modifiquen o alteren su contenido y alcance. De donde resulta que la norma de Derecho interno que sea contraria al ordenamiento jurídico comunitario o irreconciliable con el mismo, a juicio del TJA, aunque no queda propiamente derogada, sería automáticamente inaplicable (STJA de 25 de mayo de 1988, proceso 2-IP-88). En este orden de ideas, como se mencionó, cuando los asuntos estén ya regulados en la legislación comunitaria estarían substraídos de la competencia legislativa interna, pudiendo ésta última, única y exclusivamente, de manera restrictiva y con carácter excepcional, versar sobre los asuntos no regulados en lo absoluto por el ordenamiento comunitario andino, se reitera, no pudiendo modificar, agregar o suprimir normas sobre los aspectos regulados por la legislación comunitaria.

B) Norma de clausura

La Decisión 486 que sustituyó a la Decisión 344, no incluye un artículo de idénticas características al art. 143 de ésta última, si bien, establece la “norma de clausura” en su art. 276, según el cual “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países parte”, complementado con su art. 279, según el cual, “La posibilidad de suscribir acuerdos de cooperación en materia de propiedad industrial que no vulneren la presente Decisión”. No obstante lo cual, podría sostenerse que la norma de clausura y la relativa a la celebración de acuerdos de cooperación, deberían interpretarse en atención al principio del complemento indispensable, y en tal sentido entenderse que los Países andinos, en materia de propiedad industrial, que incorporen normas nacionales en dicha materia, podrían hacerlo cuando sea complementaria al espíritu del “Régimen común”, pero nunca contraria al mismo. Respecto a la norma de clausura, como lo ha recordado el

TJA, la disposición que la contempla, ha permanecido igual en todo el tránsito del Régimen común sobre propiedad industrial, desde la Decisión 85 a la 486, con ella se permite a los Países parte, la facultad de legislar a través de normas nacionales existentes o por dictarse, sobre varios aspectos no contemplados en tal Régimen común. En palabras del TJA “el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional, es empero excepcional y por tanto a él le son aplicables principios tales como el del 'complemento indispensable', según el cual no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad”⁶⁹⁸.

En opinión del TJA, en cumplimiento de su misión de control de la legalidad, debe velar por la integridad de los régimen(es) común(es), con la finalidad de evitar que la postura de un sólo País apartándose de sus normas, desequilibre la integración y abra el camino para que ese País cree condiciones de favorabilidad que resulten inequitativas para los demás Países parte (STJA de 30 de octubre de 1996, proceso 1-AI-1996). Así, el TJA ha advertido que el desarrollo de la “norma de clausura”, en atención al principio de complemento indispensable y al de prevalencia del Derecho comunitario, implica que el Derecho interno no podrá hacerse creando exigencias, requisitos adicionales o dictando reglamentaciones que entren en conflicto con el Derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él, que impliquen, por ejemplo, una menor protección de los derechos consagrados en el Derecho andino⁶⁹⁹. La potestad de las autoridades nacionales de regular de manera interna, en concreto, asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos en la Decisión 486, deberá ser compatible en todo caso con la normativa comunitaria, no pudiendo ser ejercida de modo tal que signifique, por ejemplo, la introducción de restricciones adicionales al

⁶⁹⁸ Jurisprudencia del TJA citada en la STJA de 6 de octubre de 2004, proceso 121-IP-2004.

⁶⁹⁹ STJA de 17 de marzo de 1995, proceso 10-IP-94.

ejercicio de los derechos y facultades consagrados por la norma comunitaria. En general, las disposiciones internas que sí pueden dictar los Países parte del Acuerdo, para el caso las relativas a propiedad intelectual reguladas en el Derecho andino, deben guardar relación de armonía, complementariedad e interrelación con la filosofía de la normativa comunitaria vigente, la que en su caso, será de prevalente aplicación⁷⁰⁰.

3. *Casuística*

A) En relación con la normativa interna

Por ejemplo en el caso de una normativa nacional dictada con la finalidad de reglamentar una norma andina en materia de derechos de propiedad industrial, el TJA ha resaltado, como lo hiciera en la sent. de 30 de octubre de 1996 (proceso 1-AI-1996), que dentro de la teoría y principios generalmente aceptados del Derecho público que forma parte de las fuentes del Derecho comunitario, la jerarquización de la ley, tal como lo recoge la teoría de Kelsen, establece la subordinación que en el ordenamiento jerárquico de la ley tienen los decretos de carácter reglamentario, supeditados a la ley formal que reglamentan. La facultad reglamentaria se ejerce con la mira de desarrollar el ordenamiento jurídico con fuerza de ley, para que ésta pueda ser aplicada y desarrollada en sus principios, sin que el reglamento pueda exceder el alcance y sentido de la ley superior. También la Secretaría General ha recordado que una norma reglamentaria no puede modificar el contenido de una norma supranacional, por vía de interpretación, dada la inconveniencia de que los Países parte interpreten las normas del ordenamiento jurídico andino modificándolas de manera sustancial⁷⁰¹. Aplicando así el principio de jerarquización normativa, como bien lo indica el TJA, la facultad reglamentaria interna debe ceñirse a desarrollar el contenido señalado en la ley dentro de los límites fijados por ésta, hasta el punto de que la facultad reglamentaria está limitada por el propósito de hacer viable la norma superior que se reglamenta,

⁷⁰⁰ STJA de 14 de julio de 2004, proceso 43-IP-2004.

⁷⁰¹ STJA de 22 de enero de 2002, proceso 93-AI-2000.

con lo que no se pretende menoscabar la potestad reglamentaria en el ámbito nacional que gozan los Jefes de Estado de los Países parte, sino más bien recordar la prevalencia del Derecho andino en determinadas materias, toda vez que como se ha mencionado, las normas nacional devienen inaplicables en cuanto resulten incompatibles con las previsiones del Derecho comunitario (*pre-emption*)⁷⁰², como se recoge en la citada sentencia.

En otro asunto, siguiendo su propia doctrina jurisprudencial, el TJA ha declarado inadmisile, por ejemplo, en materia de marcas, que la autoridad nacional intente regular aspectos del régimen marcario ya definidos en el Régimen común, dado que equivaldría a permitir la modificación unilateral y por tanto arbitraria del mismo, no admite, en consecuencia, que la legislación nacional modifique, agregue o suprima normas sobre tales aspectos, tampoco que se agreguen por la autoridad nacional otros requisitos para la configuración de un derecho de propiedad industrial, o que se adicionen causales o motivos para la pérdida de tales derechos, lo que equivaldría a desconocer la eficacia propia del derecho de la integración⁷⁰³.

B) Interpretación mediante reglamentación

De otra parte, citar un caso en el que en sede de la Secretaría General se dictaminó el incumplimiento de un País parte, en su día con base en la antigua Decisión 344, respecto a la protección de programas de ordenador, soportes lógicos y a requisitos para determinar la explotación de la invención patentada⁷⁰⁴. La Secretaría indicó que la norma contenida en el art. 6 inciso d) de la Decisión 344 (actual art. 15 inciso e) de la Decisión 486) buscaba excluir de la protección por derecho de propiedad industrial a los programas de ordenador y soporte lógico, considerados como tales, más no estaba referida a invenciones que tuvieran relación con dichos programas o a aquellas que se valieran de dichos programas para crear nuevos productos o procedimientos, lo cual

⁷⁰² A. Cebada Romero, *op. cit.*, p. 219.

⁷⁰³ STJA 25 de mayo de 1988, proceso 2-IP-88, de 9 de marzo de 2005, proceso 179-IP-2004.

⁷⁰⁴ Secretaría General de la CAN. Resolución 079 de 12 de mayo de 1998.

era modificado formalmente por la normativa peruana. Modificación que este País introducía, por vía de una llamada “interpretación restrictiva” que incluía en una norma nacional reglamentaria de la norma comunitaria, lo que a su vez desconocía que el procedimiento interpretativo está reservado al TJA a través de la interpretación prejudicial. Este organismo también consideró que los requisitos para determinar la explotación de la invención patentada establecidos en la norma comunitaria involucran tres tipos de operaciones (importación, comercialización y distribución) y no únicamente a la importación, como lo contemplaba la norma del País parte involucrado⁷⁰⁵; además, que estas operaciones deben realizarse de forma tal que se satisfaga la demanda del mercado. *Vg.* de acuerdo con el Gobierno del Perú el término “importación” puede entenderse en términos más amplios que podrían adecuarse a la norma comunitaria, para lo cual indica que la definición de importación considerada en su regulación interna es de carácter amplio y alude, en términos generales, al ingreso legal de productos provenientes del exterior destinados al consumo, no distingue entre consumo intermedio y consumo final, refiriéndose en términos genéricos a la actividad de consumo que puede ser realizada tanto por empresas (distribuidores, comercializadoras mayoristas o minoristas) como por consumidores finales, concluyendo que la importación de un producto hecha de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado, implica necesariamente su consumo intermedio o final, según sea el caso, siempre y cuando se haya efectuado de manera suficiente para satisfacer la demanda de mercado de los productos intermedios o finales. La “explotación” tiene lugar cuando se importa la mercancía o cuando se produce y ésta se coloca en forma suficiente en el mercado o cuando se produce la mercancía. En ambos casos, la colocación de la mercancía en el mercado se realiza a través de la comercialización y distribución de la misma. Para la Secretaría General de la CAN, no resulta exacto señalar, como lo hacía la norma interna reglamentaria,

⁷⁰⁵ *Vid.* Secretaría General de la CAN. Resolución 106 de 24 de julio de 1998. Recurso de Reconsideración presentado por el Gobierno del Perú en contra de la Resolución 079, que contiene el Dictamen 06-98 por incumplimiento en la aplicación de la Decisión 344, que aprueba el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Recurso que fue desestimado.

que bastaba la importación para introducir un producto en la corriente comercial, por cuanto la operación de importación, en sentido estricto, culmina con la operación de levante en aduanas, la cual es previa a la introducción del producto en el mercado nacional y que, en todo caso, aún de admitirse tal argumento como válido, esta situación no podría generalizarse a los productos que sí requieren de la comercialización y distribución para su ingreso en las corrientes comerciales. Máxime, cuando reitera, una norma reglamentaria no puede, por vía de interpretación, modificar el contenido de una norma superior, más aún cuando ésta tiene el carácter de ser norma supranacional, no pudiendo una norma nacional restringir ni limitar el campo de acción enmarcado en la norma comunitaria.

El mecanismo legislativo utilizado en un País parte, para realizar la interpretación de determinada norma andina, puede generar el incumplimiento de tal país. Se sigue con el ejemplo en comento, pero esta vez en sede del TJA, el cual determinó la violación del, en ese entonces art. 38 de la Decisión 344, al restringirse su alcance por parte de la normativa interna de uno de los Países parte de la CAN⁷⁰⁶. La materia objeto del referido art. 38 se encuentra regulada actualmente en el art. 60⁷⁰⁷ de la Decisión 486. Se continuó planteando, como se hizo en terreno de la Secretaría General de la CAN, que la norma interna suprimía o restringía elementos intrínsecos en la definición legal de “explotación” de la patente, concretamente la distribución y comercialización, los que, junto con la importación, resultaban

⁷⁰⁶ STJA de 21 de noviembre de 1999, proceso 07-AI-99. Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Perú por incumplimiento de obligaciones emanadas de los arts. 5º del Tratado de creación del TJA, 38 de la Decisión 344 de la Comisión, y de las Resoluciones 079 y 106 de la Secretaría General.

⁷⁰⁷ Según el art. 60: “A los efectos del presente Capítulo, se entenderá por explotación, la producción industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado junto con la distribución y comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. También se entenderá por explotación la importación, junto con la distribución y comercialización del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no serán exigibles los requisitos de comercialización y distribución”.

indispensables para poder determinar la satisfacción de la demanda del correspondiente producto. Para el actor, de acuerdo con la normativa nacional en conflicto bastaría con que una persona importara una unidad del producto patentado para que se entendiera que la demanda nacional se encontrara satisfecha, con consecuencias tales como, la eliminación de la posibilidad de solicitar una licencia obligatoria, ya que si alguna otra persona necesitare de la misma no podría solicitarla, pues se entendería, a la luz de la referida normativa nacional, que la patente de que se trate estaba siendo efectivamente explotada; conclusión para esta línea de argumentación, contraria a la letra y al espíritu de la Decisión 344. En contra de tales argumentos, en defensa de la normativa nacional se adujo que: (i) una interpretación literal de la norma comunitaria regulatoria de la materia, llevaría al absurdo de desconocer la explotación de una patente, en casos como en los que se está frente a ciertos productos patentados importados -vg. bienes intermedios, maquinarias- para cuyo consumo efectivo en el país de destino no es necesario que se desarrolle, además de la importación, una distribución y comercialización, pues se considera que en esos casos el intercambio se efectúa de manera directa entre el proveedor y el que los demanda, más aún cuando entiende que la Decisión 344 dota al concepto importación de un contenido amplio; (ii) corrobora las anteriores manifestaciones el hecho de que convenios internacionales, como el Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre Direcciones Nacionales de Aduanas, proveen al término “importación” de un contenido amplio “al definirlo como el ingreso legal al territorio nacional de mercancías extranjeras para su consumo en el país”, lo que sería compatible con el Régimen común de propiedad industrial Andino, por ser acorde con el criterio de que, lo más importante es el consumo del producto patentado cuando se está frente a un requisito de explotación de la patente⁷⁰⁸, (iii) una correcta equiparación entre

⁷⁰⁸ El monopolio que facultan las patentes repercute en el consumidor, dado que sus titulares tienen el derecho exclusivo, por ejemplo, a producir un bien que puede ser muy útil, es muy probable entonces que el consumidor deba pagar precios exorbitantes por ese bien, en lo que influye el hecho que quien tenga el derecho a producirlo, ante la incertidumbre, quiere asegurarse un alto retorno. B. Lal Das, *op. cit.*, p 71.

explotación de la patente y el acto de importación contemplado en la norma andina implica no sólo reconocer la tendencia de las economías hacia la apertura del comercio, sino también la heterogeneidad de los mercados. El TJA por su parte entiende que en este caso la norma de Derecho interno, en efecto, comporta una violación del ordenamiento jurídico andino al introducirle irregularmente, so pretexto de que sus normas son oscuras o confusas, modificaciones que evidentemente alteran su sentido haciendo menos gravoso para quienes apliquen en el País parte implicado el cumplimiento de los requisitos de explotación de la patente. Representando en consecuencia la expedición de la norma interna debatida una desarticulación del Régimen común de propiedad industrial, en la medida en que, mientras que en los demás países el art. 38 de la Decisión 344 se aplicaba en su texto original, en el territorio del referido país, idéntica disposición, cobraba un sentido y un alcance diferentes derivados de la particular apreciación de su texto. Entiende que únicamente compete al órgano jurisdiccional, para el caso concreto⁷⁰⁹, realizar la interpretación de la norma andina, cuando quiera que ella sea necesaria (interpretación judicial), siendo la interpretación auténtica, competencia de la Comisión, organismo legislativo del cual emana la Decisión andina aclarada, precisada o interpretada, mediante la expedición de otra norma del mismo nivel y jerarquía.

⁷⁰⁹ El TJA reconoció en el asunto de referencia, que en todo proceso de aplicación de una norma jurídica a un caso concreto, quien la aplica, sea juez, funcionario administrativo, o cualquier persona, realiza un proceso de interpretación, de conocimiento y de entendimiento de la norma, de aproximación a ella, de aprehensión de su sentido y finalidad para efectos de, luego de un raciocinio lógico, determinar si el hecho material y concreto al cual se pretende aplicar, puede ser subsumido dentro de aquélla. Esta interpretación sólo es válida y con efectos de cosa juzgada administrativa -en los ordenamientos jurídico positivos pertinentes que así lo admiten- o judicial, según provenga respectivamente del funcionario o del juez, se recalca, en el proceso de aplicación de la norma a un caso concreto y, por supuesto, sólo tiene relevancia con respecto a ese caso. No puede el intérprete, sea juez o funcionario, en el proceso de aplicación de la norma jurídica, pretender que su interpretación se convierta en una regla general pues ello equivaldría a convertirse en legislador.

C) Referida a las autoridades nacionales

Concretamente el TJA se ha pronunciado respecto al Derecho andino en el ámbito de la propiedad intelectual determinando su alcance en relación con el Derecho doméstico y las autoridades nacionales que lo aplican, el que será igual para todos los Países parte al tratarse de un Régimen común al que se obligan. Lo ha hecho en materias muy variadas, como por ejemplo, de un lado, a propósito de la obligación de debida motivación, y de otro, del sistema de notificación de las decisiones de la Oficina Nacional competente. Obsérvese algunas consideraciones efectuadas al respecto por este Tribunal:

De un lado aludir entonces al sistema de notificación de las decisiones de la Oficina Nacional competente (STJA de 14 de julio de 2004, proceso 43-IP-2004). El Derecho andino atribuye a la Oficina Nacional la competencia de establecer un sistema de notificación de las decisiones que pronuncie en materia de propiedad industrial, en este caso, la disciplina normativa del sistema será la que establezca la legislación interna del respectivo País parte. Claro está, siempre y cuando tal sistema satisfaga la exigencia que de forma expresa consagra la norma comunitaria, esta es, que tales notificaciones hagan posible que las decisiones de la Oficina Nacional sean comunicadas apropiadamente a los interesados. Igualmente el Derecho andino, refiriéndose al registro del derecho de propiedad industrial, define la “Oficina Nacional competente” como el órgano administrativo encargado del mismo, registro que surte efectos frente a terceros. Pues bien, la norma andina en materia de notificaciones de ese registro, es una disposición general, por lo que, salvo previsión especial en contrario, la misma es aplicable a las decisiones que, dictadas por la Oficina Nacional en materia de patentes de invención, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos integrados, diseños industriales, marcas, nombres comerciales, rótulos o enseñas, indicaciones geográficas y competencia desleal, deban ser notificadas a los interesados, sin perjuicio de las notificaciones que derivan de la propia norma comunitaria. Concretamente, la notificación a que alude el art. 6 de la Decisión 486 es, en esencia, en opinión del TJA, el acto jurídico que tiene por objeto

la puesta en conocimiento, en debida forma, de las decisiones en materia de propiedad industrial de la Oficina Nacional competente a los interesados y, por tanto, en caso de mediar solicitud a los peticionantes, a fin de que éstos tomen conocimiento cierto y completo de su contenido, notificación que es de suma importancia, para la parte cuyo interés resulte afectado por la decisión, más aún cuando el plazo para la interposición del recurso correspondiente, destinado a obtener la modificación o revocación de aquélla, no podrá contarse sino desde su notificación, lo que no puede desconocerse con una norma interna. La normativa de notificación particularmente se resaltó en sede del TJA, en tratándose del registro de la transferencia de patente, del esquema de trazado de circuitos integrados o de la marca y de la licencia de explotación de la invención o de la marca: la normativa andina contempla la posibilidad de transferir a terceros, por acto entre vivos o por vía sucesoria, los derechos del titular de la patente, del esquema de trazado o de la marca, sea que el título correspondiente haya sido concedido o se encuentre en trámites de concesión (arts. 56, 105 y 161 de la Decisión 486). El Régimen común, también establece la posibilidad de que el titular de una patente, concedida o en trámite de concesión, o de un signo distintivo, registrado o en trámite de registro como marca, otorgue licencia a uno o más terceros para la explotación de la invención o de la marca (arts. 57 y 162 de la Decisión 486), la licencia hace posible que el derecho exclusivo de explotación de la patente o de la marca pueda ser ejercido por una persona distinta de su titular, limitándose por su intermedio el ejercicio del *ius prohibendi* del licenciante frente al licenciatario, en los términos y condiciones fijados por el contrato. Para el caso en que esté concedido el esquema de trazado, patente, marca, exige el requisito del registro de la transferencia, a petición del interesado, ante la Oficina Nacional competente, a fin de que tal transferencia, cuyos datos esenciales se requieren para el citado registro, surta efectos frente a terceros. Requisito que igualmente exige y con el mismo fin en el caso del contrato de licencia de patente o de marca, que debe contar por escrito, que el titular celebre con el tercero para la explotación de la invención o de la marca, en este evento, en caso de no efectuarse el registro, puntualizar, que el contrato será válido, pero sólo surtirá efectos entre

las partes. La transferencia, concretamente para el caso de la marca, de acuerdo con el TJA puede ocasionar riesgo de confusión en el mercado, dado que es posible que se presente una ruptura en la función indicadora del origen empresarial y de la calidad del producto o servicio amparado por la marca, motivo que en el Derecho andino faculta a la Oficina Nacional competente para denegar el registro. Igualmente cabe denegar el registro de la transferencia, así como el contrato de licencia de explotación de la marca si el contrato correspondiente no se ajusta al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, así como a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia⁷¹⁰.

Al respecto, para el TJA cabe interpretar, a falta de previsión expresa, que la decisión denegatoria del registro de la transferencia de marca deberá ser notificada en debida forma a los interesados, asunto al que ya se hizo referencia, y que el plazo para la interposición del recurso correspondiente, destinado a la impugnación de la negativa, no comenzará a correr hasta que la notificación de la decisión no se haya hecho efectiva. Este Tribunal, en atención a los derechos de defensa y al debido proceso, interpreta además, que la decisión denegatoria del registro de la transferencia de la patente o del esquema de trazado deberá ser igualmente notificada. Por su parte, en el caso del registro de la licencia de explotación de la invención o de la marca, expresamente la normativa andina (arts. 57 y 164 Decisión 486) prevé, que de ocurrir un cambio en el nombre o dirección del titular de la patente o de la marca durante el plazo de vigencia del contrato de licencia ya registrado, el titular del registro deberá informarlo a la Oficina Nacional competente, toda vez que, de faltar la información, se tendrán por válidas las notificaciones que la Oficina Nacional realice sobre la base de los datos

⁷¹⁰ Toda competencia desleal es ilícita, pero no toda competencia ilícita es desleal. La competencia prohibida por la ley considera ilícita la propia actividad económica que implica competencia, sea cual sea la modalidad que asuma su ejercicio. Por su parte en la competencia desleal, la actividad concurrencial es lícita y permisible, con tal que se desarrolle correctamente, estando vedado llevarla a efecto con determinados medios, que son los que la hacen incurrir en ilicitud. H. Baylos Corroza, *op cit.*, pp. 310-311.

que figuren en el registro, lo reafirma la importancia que da el sistema andino a las notificaciones en estos ámbitos.

De otro, hacer referencia a la debida motivación: los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de derechos de propiedad industrial requieren de motivación para su validez, como lo ha reiterado el TJA en su sent. de 27 de octubre de 2004, proceso 132-IP-2004, obligación que no pueden eludir los Países parte, ya que viene impuesta por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación, siendo la consecuencia la nulidad absoluta de la resolución que los contenga, si por falta de motivación lesiona el derecho de defensa de los administrados, más aún, la motivación es un elemento sustancial de todo Acto Administrativo y su insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto; en materia de propiedad industrial, debiendo en tal caso la normativa nacional ceñirse, en esta materia, a las exigencias de la norma comunitaria.

II. Derecho andino y ordenamiento internacional

1. Generalidades

A) Tratados administrados por la OMPI

En primer lugar, conviene hacerse una idea, a través de un cuadro, de la presencia de los Países parte de la CAN en los Tratados administrados por la OMPI, que evidencia que tales Países no han seguido una política uniforme en cuanto a la suscripción de los mismos, pues los que han sido suscritos por algunos no lo han sido por otros, salvo contadas excepciones en las que todos hacen Parte o de los que ninguno de ellos lo son.

Convenio/Tratado ⁷¹¹	Bolivia	Colombia	Ecuador	Perú
Convención de Berna	4/11/1993	7/03/1988	9/10/1991	20/08/1988
Convenio de Bruselas sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidas por satélite (1974) ⁷¹²				7/08/1985
Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales (Tratado sobre el Registro de Películas)		9/05/1994		27/07/1994
Tratado de Nairobi sobre la protección del Símbolo Olímpico	11/08/1985	Firma		Firma
Convenio de París	4/11/1993	3/09/1996	22/06/1999	11/04/1995
Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas		16/05/1994	14/09/1974	24/08/1985
Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión	24/11/1993	17/09/1976	18/05/1964	7/08/1985
Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT)	Firma	6/03/2002	6/03/2002	6/03/2002
Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)	Firma	20/05/2002	20/05/2002	18/07/2002
Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones				16/05/2005

⁷¹¹ La información con la que se elaboró este cuadro ha sido extraída de <http://www.wipo.int/treaties/es/> en enero de 2007, las fechas que se hacen constar corresponden a la entrada en vigor del instrumento internacional en el respectivo País andino.

⁷¹² En el marco de las negociaciones del TLC entre Colombia y EE UU, cerradas en febrero, Colombia se comprometió a adherirse al Convenio sobre la distribución de Señales Portadoras de Programas transmitidas por Satélite.

de Origen y su Registro Internacional				
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)		28/02/2001	7/05/2001	
Convenio de la OMPI	6/07/1993	4/05/1980	22/05/1988	4/09/1980

Por su parte, los siguientes instrumentos no han sido suscritos por ninguno de los Países andinos, estos son: el Arreglo de Madrid relativo a la represión de las indicaciones de procedencia falsas o engañosas en los productos; Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT); Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT); Tratado de Washington sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (IPIC) (no ha entrado en vigor); Registro: Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes; Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales; Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas; Protocolo de Madrid; Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales; Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas; Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes; Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas. Mencionar además el Convenio de la UPOV que ha entrado en vigor en Bolivia el 21/05/1999, en Colombia el 13/09/1996 y en Ecuador el 8/08/1997, así como el ADPIC, éste último como se sabe, administrado por la OMC, del que hacen parte todos los Países andinos.

B) Orientación andina

En materia de propiedad intelectual, el TJA, ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto a sí, el ordenamiento jurídico de la CAN debe ser interpretado y aplicado a la luz del ordenamiento convencional internacional. Pues bien, en cuanto a los acuerdos internacionales en materia intelectual, en su día el TJA, en ese entonces refiriéndose al art.

143 del anterior Régimen común sobre propiedad industrial (Decisión 344), resaltó que debía tenerse presente, que aún cuando sea sólo a manera de mención doctrinal, la existencia del CUP suscrito por la mayoría de los países del mundo en su última versión de 14 de julio de 1967, entre ellos los andinos, así como también, entre otros, la Convención de Berna (1971); la Convención de Roma (1961), el ADPIC, que convergen con el espíritu común de defensa y protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual, para ser aplicados en los países del grupo andino, deben guardar absoluta concordancia con el espíritu de la normativa andina en la materia⁷¹³. En relación con otros tratados, que no han sido suscritos por todos los países andino sino por algunos de ellos, como el PCT, citar un asunto en el que se hacía referencia precisamente a su aprobación, por parte de un País andino, concretamente Colombia, aprobación que se efectuó mediante la Ley 463 del 4 de agosto de 1998, sin haber elevado ante el TJA interpretación prejudicial con el fin de determinar si el referido Tratado violaba el ordenamiento jurídico andino, aunque anteriormente sí había realizado este tipo de consulta, con ocasión de la revisión de la Ley 178 de 28 de diciembre de 1994 de dicho país, por la cual se aprobó el CUP.

Por su parte, respecto a un posible incumplimiento de la normativa andina en la materia, el Gobierno de Colombia, puso de manifiesto, entre otras razones, que si bien existe un régimen andino de propiedad industrial, los Países parte están facultados para suscribir otros convenios. Además que la propia Decisión 486 dispone en su art. 279 que los Países parte pueden suscribir acuerdos de cooperación en materia de propiedad industrial que no vulneren dicha Decisión, tales como el PCT. En tal sentido, la adhesión de Colombia al PCT se encuentra conforme al régimen común andino⁷¹⁴. Al respecto, sin analizar el fondo de la cuestión, la Secretaría General de la CAN admitió que la Decisión 486 disponía en su art. 279 que los Países parte podrán suscribir acuerdos de cooperación en materia de propiedad

⁷¹³ STJA de 9 de diciembre de 1994, proceso 06-IP-94.

⁷¹⁴ *Vid.* Secretaría General de la CAN. Resolución 518 de 13 de junio de 2001. Por la cual se declara inadmisile la solicitud de incumplimiento presentada por el señor César Moyano Bonilla.

industrial en la medida en que no vulneren el Régimen común andino, por lo tanto, que la Decisión menciona expresamente el caso del PCT, lo que crea una presunción legal de que el Tratado es conforme con el régimen común andino. Ahora bien, es preciso citar un asunto estrechamente ligado al anterior, pero esta vez debatido ante el TJA, respecto al contenido que en principio se otorgó al citado art. 279 de la Decisión 486, el que, además de su ya mencionado texto: “Los Países parte podrán suscribir acuerdos de cooperación en materia de propiedad industrial que no vulneren la presente Decisión”, expresaba: “tales como el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes”. Asunto en el que el TJA consideró que la Comisión en este caso se extralimitó en sus funciones, al haber expresado que el PCT era ejemplo de tratados que no vulneran la decisión 486, por lo tanto, declaró la nulidad parcial de la norma citada, suprimiendo de su texto la mencionada expresión “...tales como el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes” (STJA del primero de febrero de 2002, proceso 14-AN-2001).

De otro lado, respecto a otra clase convenios internacionales en materia intelectual, en este caso bilaterales o ajenos a la OMPI u OMC, traer nuevamente a colación la sent. de 30 de octubre de 1996 (proceso 1-AI-1996), en la que se puso de manifiesto las negociaciones sobre el restablecimiento del *pipeline* entre EE UU y Colombia, Perú y Ecuador, figura ésta última que más adelante se analizará. Se alegaba en defensa de dicha cláusula, entre otras razones, que era conforme al en ese entonces vigente Régimen común de propiedad industrial, que expresamente establecía la facultad de que cada país, mediante su legislación interna o a través de convenios o tratados internacionales fortalezca y amplíe los derechos sobre propiedad industrial, y que en tal sentido, la normativa interna debatida fue promulgada para cumplir el compromiso válidamente adquirido con el Gobierno de los EE UU. Ahora bien, para el TJA, como se ha expresado, la facultad de los Países parte, de fortalecer los derechos de propiedad industrial, necesariamente debía ser complementaria del Régimen común y en ningún caso, contraria al mismo, máxime si en su opinión, un compromiso internacional no puede ser invocado como razón para convalidar el no cumplimiento de una obligación internacional anterior de carácter comunitario.

2. Normativa intelectual andina y ADPIC

A) Argumentos que defienden su prevalencia

En particular, la normativa ADPIC ha servido para que en sede del TJA se pongan de manifiesto diferentes posturas en torno a la prevalencia o no del ordenamiento jurídico andino respecto al internacional, específicamente con el ADPIC⁷¹⁵. Se ha indicado que tal prevalencia del orden jurídico andino es correcta y efectiva, sobre los Convenios internacionales que suscriba la Comunidad, como se pone de manifiesto en la STJA en el proceso 1-IP-96, sin embargo, para algunos⁷¹⁶, no puede usarse el mismo criterio de preeminencia respecto al orden jurídico general ni sobre otros órdenes jurídicos internacionales. Consideran que de ninguna norma del Acuerdo de Cartagena (salvo la de NMF, en el art. 155), ni de los principios generales del derecho, que son obligatorios y vinculantes para los Paises andinos, ni se establece ni pueden hacerlo, tal preeminencia. En esta línea de argumentación, en consecuencia, para su coexistencia, respecto al orden jurídico internacional general y al especial de determinadas asociaciones o grupos de países, sólo cabe la aplicación del principio de coherencia, pues de perseguirse la incoherencia no sólo se destruiría el sistema jurídico de la CAN, sino que se obligaría a sus Miembros a desmembrarlo en función de sus compromisos y pactos internacionales debidamente celebrados, en igual sentido, que la lógica que hay que aplicar, por consiguiente, al mirar las normas andinas en relación con las normas de otras organizaciones internacionales *vg.* normas OMC, ONU, OEA de las que los Países andinos son parte, hay que hacerlo de forma

⁷¹⁵ *Vid.* T. Einhorn, "The Impact of the WTO Agreement on TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) on EC Law: a Challenge to Regionalism", *CML Rev.*, n° 35, 1998, pp. 1096-1099.

⁷¹⁶ Argumentos de la Asociación Ecuatoriana de Industrias e Importadores de Productos Farmacéuticos (ASOPROFAR) en el proceso 34-AI-2001. Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina contra la República del Ecuador, alegando incumplimiento de los arts. 4 del Tratado de Creación del Tribunal y 16 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

que permita la coexistencia armónica entre esas normas y no la divergencia inarmónica, a lo que se alega además, que las normas de la CAN reconocen expresamente la coexistencia de distintos sistemas, sin preeminencia del sistema andino, de la que la Decisión 458 expedida por el Consejo de Cancilleres en 1999, es un ejemplo, estableciendo como política internacional general de los Países andinos: “2. Área Económica... i) Propiedad intelectual. Mantener una posición conjunta con base en la normativa comunitaria andina y teniendo en cuenta los compromisos asumidos internacionalmente”. Argumento que se refuerza resaltando que dichos Países son signatarios de la Convención sobre Tratados de la Unión Panamericana, suscrita en 1928, donde se reconoce el principio de coherencia, cuando se admite la posibilidad de que cada país asuma compromisos con solo parte de los países de la actual OEA (art. 18), lo que en este orden sería aplicable a la CAN, al igual que a sus Países parte, lo que es acorde con el art. 53 de la Convención de Viena sobre los Tratados, que reconoce que existían y que tienen que aplicarse con preeminencia ciertos principios del Derecho internacional, que no pueden ser contradichos en forma alguna, ni siquiera en los actos soberanos de celebrar nuevos tratados, los que no pueden violar estos principios generales del derecho, así, cuando los tratados anteriores tuvieren normas contrarias a estos principios generales del derecho, esas normas quedan abrogadas o anuladas, recordándose al efecto que precisamente los principios de orden general tiene esta virtud de *ius cogens*, dentro de los que figuran el de la personalidad jurídica de los Estados; de la intangibilidad de los tratados válidamente celebrados; de no ser obligado a sufrir daño injusto por causa de la acción de ningún país o entidad con personalidad jurídica internacional. En esta misma línea se resalta a su vez, en relación con la adhesión de los Países andinos a la OMC, y por consiguiente al ADPIC, que se efectuó con conocimiento expreso que las partes contratantes miembros de la ALADI y el Acuerdo de Cartagena cumplían las obligaciones pertinentes que éstos les imponen, así como que los principios del *ius cogens* deben ser respetados; y de que no puede la Secretaría General de la CAN disputarles la personalidad jurídica a los Países parte, la que no puede limitar el alcance de los compromisos válidamente adquiridos, y en términos universales, con terceros países, no siendo válida ninguna

norma andina que pretendiera abrogar un compromiso adquirido válidamente por los Estados andinos en el ámbito de la OMC.

Por otra parte, otros argumentan que en materia de propiedad intelectual, la obligación de los órganos de la CAN es la de ampararlos de conformidad con el orden jurídico vigente, dentro de la que se entenderían incluidas, no sólo las Decisiones comunitarias, sino también, las normas de Derecho internacional público, especialmente aquellas derivadas de los tratados, exigencia imperativa de la Decisión 458 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores⁷¹⁷. Entendiéndose asimismo, que el ADPIC ratificado por los miembros de la CAN, el cual ha sido a su vez estimado compatible en su día con la antigua Decisión 344, debería ser considerado cuando se analiza una disposición andina en materia de propiedad intelectual. Se invoca en esta línea de argumentación que se estime al ADPIC como parte del “acervo comunitario” y en consecuencia objeto de interpretación y de aplicación por parte del TJA. Lo que se sustenta en la conocida como “interpretación conforme”, la cual ha sido sostenida por el TJCE con relación a la interpretación del Derecho nacional de los Estados miembros de la UE. Teniendo presente dicha interpretación aducen que una supuesta colisión entre una norma comunitaria andina derivada y la normativa OMC, concretamente la del ADPIC, si prevalecieran las normas andinas implicaría desconocer las obligaciones internacionales surgidas tanto del Derecho internacional general como del Derecho internacional convencional, en el que tiene plena aplicación el principio del *pacta sunt servanda*⁷¹⁸. De acuerdo con estos postulados, se ha alegado que no se puede desconocer el Derecho público internacional

⁷¹⁷ Consideraciones del representante de los intereses de compañías farmacéuticas recogidas en la STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001.

⁷¹⁸ La confianza depositada por los Países con sus socios comerciales se deriva del principio *pacta sunt servanda*, que en Derecho internacional implica que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, éste último presente en los sistemas jurídicos de corte capitalista, esencial dentro de las relaciones jurídicas y económicas. El principio *pacta sunt servanda* está consagrado en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969), que obliga a los Estados a la observancia de sus compromisos, (art. 27) “una parte no podrá invocar las disposiciones de su Derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado”.

convencional, sino más bien incorporar las normas de los Tratados internacionales para la hermenéutica de las normas comunitarias, por lo que el TJA, como único intérprete de las normas comunitarias debe insertarlas en el contexto de la normatividad internacional, para su interpretación y aplicación uniforme, especialmente si la norma andina se ha dictado (vg. Decisión 344, Decisión 486), como ha ocurrido en el caso del ADPIC, para cumplir con lo exigido en el mismo⁷¹⁹.

B) Postura del TJA

En contraste a las argumentaciones evidenciadas en los párrafos precedentes, el TJA, concretamente respecto a la obligatoriedad de los Acuerdo OMC, entre ellos el ADPIC, entiende que el doble vínculo de los Países parte, de un lado, con el ordenamiento jurídico de la Comunidad y, de otro, con la referida OMC, no los faculta para desconocer el acervo comunitario, aduciendo para el efecto, que se está o se pretende dar cumplimiento a las obligaciones o compromisos adquiridos con la misma, pues de otro modo, se afectaría la supremacía del ordenamiento comunitario, el cual, prevalece en el ordenamiento jurídico interno de los Países parte, así como en los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que pertenezca⁷²⁰. Por tanto, a *sensu* contrario de las conclusiones a las que puede llegarse con las referidas argumentaciones, resulta que para el TJA, la primacía, aplicabilidad y fuerza vinculante del ADPIC⁷²¹ para los Países parte de la CAN, supondría: (i) la coexistencia

⁷¹⁹ Vid. Aleaciones de la representación de la empresa farmacéutica PFIZER mencionadas en la STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001.

⁷²⁰ STJA de 10 de junio de 1987, proceso 02-N-86, de 21 de julio de 1999, proceso 07-AI-98, de 10 de marzo de 2004, proceso 43-AI-2000.

⁷²¹ De acuerdo con el TJA no es compatible con la naturaleza del Derecho comunitario el interpretarlo a la luz del Derecho internacional. El primero está dotado de los principios de autonomía y jerarquía, de donde resulta que ni la aplicación, ni la interpretación del mismo pueden depender de las normas internacionales. El Derecho andino precede a cualquier otro, nacional o internacional, por tanto no compete al TJA comparar las regulaciones del Régimen común de la propiedad industrial, con aquellas del ADPIC. Para este Tribunal la armonización del Derecho andino e internacional, tan sólo puede ser obtenida por la vía política, la cual únicamente compete a los órganos legislativos de la CAN. A. Markowski, *op. cit.*, pp. 373, 374.

de dos ordenamientos jurídicos diferentes de carácter internacional que permitirían que los Países parte justificaran sus actuaciones a su elección, sujetándose al que encontraran más conveniente y dejando de cumplir el que les resultara desfavorable o inconveniente y que, en esa medida, uno fuera subalterno o dependiente del otro, (ii) la convalidación, de lo que expresan las normas comunitarias, de la facultad de emitir normas de Derecho interno con la finalidad de ajustar o hacer compatibles las normas comunitarias a los otros ordenamientos internacionales a los que también estén sujetos, de manera individual o conjuntamente con los otros países andinos, cuando, a su juicio, se presente entre tales ordenamientos alguna incongruencia o discordancia ⁷²².

En este sentido, para el TJA, en atención a los principios de autonomía y primacía a los que se ha hecho referencia, las normas del ordenamiento comunitario, sean primarias o derivadas, deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países parte. Las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden en consecuencia menoscabar o contrariar, los imperativos comunitarios, pues la Comunidad no se haya vinculada por los tratados que celebren individualmente los Países parte, como es el caso del ADPIC. Además, entiende el TJA que la celebración de tratados, en el ámbito específico de la propiedad industrial, debe fortalecer los derechos de tal índole previamente tutelados en el ordenamiento comunitario. Igualmente considera que la circunstancia de que el instrumento en referencia, haya sido suscrito antes de que la CAN haya sido creada como persona jurídica de Derecho internacional público, no es un argumento jurídicamente relevante, no sólo porque carece de base normativa, sino porque la autonomía y primacía del ordenamiento comunitario, no derivan del reconocimiento de la personalidad jurídica de la CAN, sino de la transferencia de atribuciones que cabe desprender de su Tratado constitutivo. Por lo demás, en cuanto a argumentos, tales como que los tratados internacionales suscritos por los Países parte deben prevalecer sobre el ordenamiento comunitario derivado, para el TJA no sólo introducen una separación inadmisible entre ambos niveles del

⁷²² STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001. STJA de 28 de septiembre de 2001, proceso 89-AI-2000.

ordenamiento, sino que carecen de fundamento normativo en el orden comunitario, ya que el Derecho comunitario derivado se haya integrado por disposiciones de aplicación y desarrollo del Derecho primario, en atención a una distribución normativa, que si bien configura una diferencia de grado entre el ordenamiento fundamental y el derivado, no significa que este último se halle desprovisto de la primacía⁷²³ y fuerza vinculante del primero (STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001).

En contraste, en el entorno comunitario europeo, en lo que al efecto y alcance de los Acuerdos OMC se refiere, la labor del TJCE ha sido más intensa, dado los variados contenciosos en los que se han invocado sus disposiciones, dentro de las que innegablemente resalta el art. 50 del ADPIC (abre el camino hacia la determinación del alcance del ADPIC en el Derecho comunitario), en relación con normativa comunitaria en la materia (vg. art. 99 del Reglamento (CE) n° 40/94 sobre la marca comunitaria titulado “Medidas provisionales y cautelares”). En la región europea las cuestiones relativas al citado art. 50 básicamente se originan en asuntos principales en los que se solicitan medidas provisionales invocadas por el titular de un derecho de propiedad industrial, tales como los de marca, patente, modelo industrial, destinadas a impedir que un tercero, ajeno a la red de distribución, generalmente selectiva y que actúa sin el consentimiento del titular del derecho de que se trate, por ejemplo, en el caso de una marca, utilice signos idénticos o análogos a aquellos mediante los que se representa la marca en relación con productos o servicios idénticos o análogos a los protegidos por dicha marca, por ejemplo en materia de patente fabrique productos⁷²⁴

... ⁷²³ La supuesta negativa del TJA de interpretar el Régimen común de propiedad industrial a la luz del ADPIC, ha hecho que le tilden de adoptar una agresiva posición contra la OMC. Crítica que no tuvo presente que el TJA, en atención a los principios del Derecho andino, no tiene otra alternativa más que interpretar las disposiciones que se le someten a litigio, de acuerdo con dicho Derecho andino. A. Markowski, *op. cit.*, p. 379.

⁷²⁴ Como productos protegidos por la patente puede entenderse aquellos que son objeto de la especial tutela procurada por la misma, aquellos sobre los que se proyecta la facultad de exclusión de su titular en relación con la fabricación, ofrecimiento, introducción en comercio, uso, importación o posesión. J. Massaguer, *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Barcelona, 1989, p. 64.

análogos. Asuntos, en los que principalmente se discute el efecto de dicho art. 50, vg. con la finalidad de invocar consecuencias directas del mismo, concretamente de su aptdo. 6, para que tales medidas sean revocadas. Ahora bien, cuando este Acuerdo aparece en la escena del TJCE, lo que primero se cuestionó, fue su competencia para interpretarlo, lo que ha ido clarificado, indicando que tal competencia depende de que su contenido haya sido legislado por la Comunidad. Teniendo presente lo cual, en la sentencia *Hermès*⁷²⁵ el TJCE resolvió que tenía competencia para interpretar el art. 50 del ADPIC, sin embargo, para llegar a esta conclusión y fundamentar tal competencia, se basó en una argumentación complicada, en la sentencia *Dior* (as. C-300/98 y 392/98 que reitera en el as. C-89/99), pasa a admitir que un Acuerdo mixto como el ADPIC puede ser dividido (materias reguladas por el Derecho comunitario y las que no lo han sido).

III. Libre comercio andino y derechos de propiedad intelectual

1. Liberalización subregional

A) Programa de liberación

En el proceso de integración andino, aunque para algunos no merezca tal calificativo⁷²⁶, el Programa de Liberación contemplado en el

⁷²⁵ M. Curto Polo, "Las medidas cautelares en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido el Comercio de Mercancías Falsificadas (ADPIC). Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de junio de 1998, en el as. C-53/96, *Hermès International* contra *FHT Marketing Choice BV*", *Pe. I.: Revista de la Propiedad Intelectual*, n° 4, enero-abril 2000, pp. 71-100.

⁷²⁶ Se ha manifestado que en Latinoamérica los procesos emprendidos no consiguen alcanzar los objetivos mínimos fijados en sus textos originarios, lo que obliga a ensayar nuevos modelos quedando muchas veces tanto esfuerzo reducido a una simple área de negocios. El mero establecimiento de áreas de libre comercio o estructuras muy primarias de uniones aduaneras no es el instrumento adecuado para una verdadera integración, si éstas no vienen acompañadas de acciones coordinadas de política exterior por parte del grupo y del desarrollo de los procesos productivos al interior de la región, más parece que estamos ante procesos formales de

Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena, es uno de los mecanismos principales del que deben valerse los Países miembros para alcanzar los objetivos de este acuerdo, por ejemplo Colombia ha destacado por la acelerada liberalización de su régimen comercial, en relación con los países de la zona, modificando su régimen comercial proteccionista principalmente basado en restricciones cuantitativas, por un régimen fundado en aranceles. Siguiendo esta misma línea ha pretendido adecuarse a su vez a la normativa OMC, no obstante lo problemático de sus políticas doméstica y externa. El sistema andino otorga especial importancia a la libre competencia, materia que es recogida en el Derecho primario y que igualmente regula a través de Decisiones, vg. Decisión 608 de la Comisión “Normas para la protección y promoción de la libre competencia en la CAN”. El principio que sustenta el Programa de Liberación, cual es el principio de libre circulación de mercancías, como lo considera el TJA, es un instrumento orientador para la interpretación y aplicación del Derecho comunitario. Su desarrollo, como lo manifiesta el mismo Tribunal, deberá permitir progresivamente el desenvolvimiento interno del intercambio que se asemejen a las de un mercado nacional, la jurisprudencia comunitaria y la doctrina deberán en consecuencia orientarse al desarrollo de la libertad esencial de circulación de mercancías⁷²⁷ como paradigma para el avance de la integración a nivel andino y latinoamericano.

integración que ante instrumentos útiles. J. C. Fernández Rozas, “Los modelos de integración en América Latina y el Caribe y el Derecho internacional privado”..., *op. cit.*, p. 184.

⁷²⁷ David Ricardo puso de manifiesto que lo que cuenta cuando se liberaliza el comercio entre países son las ventajas comparativas en los costos de producción y no las ventajas absolutas en los mismos, en tal sentido un país será capaz de exportar un producto a otro, incluso si éste último tiene costos de producción menores en ese bien (ventaja absoluta), si el primer país produce dicho bien con costos menores que la producción de un segundo bien y, a su vez, el segundo país produce dicho bien con costos menores que la producción del primer bien. La ventaja comparativa que lleva a una especialización en cada país, en el sector en que cuenta con ventaja relativa de costos frente a otras producciones en el mismo país, lo que a su vez aumenta el nivel de bienestar en ambos países. David Ricardo explicado por C. Ferrari, “Apertura ALCA y economía Andina”, *Revista Javeriana*, Bogotá, vol. 139, junio 2003, p. 34.

El objetivo de este Programa es eliminar los gravámenes y restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País parte. Como lo ha expresado el TJA, la meta final es el resultado de las directrices acordadas por los Presidentes de los Países parte en el sentido de acelerar el Programa de Liberación, a fin de: levantar en forma efectiva e inmediata las medidas de todo orden que impiden el pleno funcionamiento del Programa de Liberación, y abstenerse de aplicar unilateralmente nuevas restricciones y cumplir con la desgravación arancelaria del Programa de Liberación⁷²⁸, Programa que es reconocido por dicho Tribunal como uno de los principales mecanismos previstos en el Acuerdo de Cartagena para lograr los objetivos propios del proceso de integración, con miras a la alineación gradual de un mercado común, Programa que debe cumplirse de manera automática, pero al mismo tiempo gradual. A su vez, entiende que este Programa tiene carácter irrevocable, y está referido, en principio, a todo el conjunto arancelario, es decir, la totalidad de los productos, catalogados en diversas nóminas y que -salvo las excepciones previstas en el Acuerdo- deben ser liberados de restricciones y gravámenes dentro de los plazos y modalidades establecidos para cada nómina. Programa que tiene también carácter selectivo, en cuanto a las nóminas de los productos que cubre, diferenciado por grupo de países, y flexible, pues puede dar lugar a la aplicación de la cláusula de salvaguardia (STJA de 18 de septiembre de 1990, proceso 1-IP-90).

B) Libre circulación de mercancías

El principio de libre circulación de mercancías, del que el TJA ha destacado su importancia como parámetro de primer orden para el avance de la integración a nivel andino y latinoamericano, se desprende no sólo del citado Capítulo VI sobre programa de liberación, sino fundamentalmente de los objetivos esenciales del Acuerdo, que

⁷²⁸ Reuniones Presidenciales de Cartagena de Indias, 26 de mayo de 1989; Declaración de Galápagos 18 de diciembre de 1989; Acta de la Paz, 30 de noviembre de 1990; V Reunión del Consejo Presidencial Andino en Caracas, 17 y 18 de mayo de 1991.

propician el establecimiento de un mercado común latinoamericano (STJA de 11 de diciembre de 1997, proceso 1-AI-97). La eliminación de obstáculos a la libre circulación, es incluso más ambiciosa que la relativa al comercio de mercancías, pues constituye un peldaño para generar además, la libre circulación de personas, de servicios y de capitales con la que se pretende grados superiores de integración que posibilite el mercado común, más allá de los compromisos derivados de la ALADI y del establecimiento de un Arancel Externo Común⁷²⁹. La organización del mercado común, incluye la eliminación progresiva de los obstáculos que se oponen a la libre circulación, base esta para desarrollar una estrategia común, a través de una coordinación de las políticas de los Países parte, con el norte puesto en la búsqueda de grados superiores de integración para hacer tránsito hacia el mercado común latinoamericano. Se busca la creación de un área geográfica y económica integrada, que mediante la cooperación, como lo expresa el TJA, permita la supervivencia de la integración subregional, frente a otros procesos de nivel continental y mundial, en el que se supere la etapa de una zona de libre comercio, seguida de una aproximación a una unión aduanera.

La búsqueda de integración latinoamericana a la que el sistema andino se ha propuesto contribuir, en un ambiente de cooperación internacional, precisa la adopción de medidas que hagan efectiva, la liberación del intercambio comercial, que redunde en beneficio del desarrollo económico equilibrado de los Países de la zona, desarrollo que requiere la solidaridad económica como fuente de las obligaciones jurídicas de los países asociados, tal y como se ha contemplado en el Acuerdo de Cartagena. A la materialización de la liberalización del comercio de bienes, en el entorno andino, deben contribuir los órganos administrativos del Acuerdo, así como su organización judicial, mediante la vigilancia de la aplicación de los instrumentos jurídicos del Acuerdo, controlando la observancia del objetivo liberalizador y, en tal sentido, que se eviten restricciones al comercio. El poder administrativo y judicial debe en tal sentido, poner en ejecución los instrumentos

⁷²⁹ STJA de 13 de agosto de 1997, proceso 2-AI-96. Aclaración, enmienda y ampliación de la sent. del proceso 2-AI-96, marca Belmont.

jurídicos del Acuerdo para evitar y detener la práctica de conductas que se separen del principio de liberación al comercio de mercancías, que puedan resquebrajar la integración.

En el proceso de integración andina, el TJA ha reconocido la existencia de una doctrina sólida y consistente que desarrolle el principio de libre circulación de mercancías como instrumento orientador para la interpretación y aplicación del derecho comunitario, recogiendo en sentencias como la de 27 de octubre de 1999 (proceso 3-AI-96), bases generales de la libre circulación de mercancías. En ella, se hace mención a los orígenes de la integración andina, con la finalidad de destacar como característica de la subregión, la de impulsar -más allá de los alcances de la integración latinoamericana- las metas destinadas a alcanzar estadios intermedios de integración económica como el mercado común, en forma más acelerada de lo que se estaba haciendo por aquel entonces en Latinoamérica, propósitos de integración que se materializa gradualmente en un área geográfica y económica que posibilite el desenvolvimiento interno del intercambio en condiciones análogas a las de un mercado nacional. Entiende el TJA que la buena marcha de la cooperación subregional requiere el compromiso de los países parte de mantener reglas de juego compatibles con la operación del intercambio comercial, dentro de la libre competencia⁷³⁰ e igualdad en las relaciones entre ellos, y de este modo, se agrupen los diversos mercados de los países integrantes, reduciendo o eliminando los obstáculos al intercambio comercial recíproco, para que el mercado ampliado cumpla las funciones de expansión comercial y mejore las condiciones de competitividad en la región.

En este contexto, el significado del principio de libre circulación de mercancías en el entorno andino, puede extraerse, como lo precisa el TJA, acudiendo a las normas primarias consignadas en el Acuerdo de Cartagena relativas a liberación del comercio, eliminación de restricciones de todo orden, programa de liberación, excepciones aplicables al régimen de libertad comercial justificadas por objetivos

⁷³⁰ Vid. J. Castro Benieri, "La regulación de la competencia en la Comunidad Andina", *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia*, n° 207, 2000, pp. 46-67.

expresamente señalados en el Acuerdo. El principio en cuestión, adoptado en el Derecho comunitario andino, que la jurisprudencia y la doctrina deben nutrir y consolidar, debe preservar el interés jurídico de la CAN que se ha conformado con intereses comunes, de tal modo que la actividad comercial entre los Países parte del área, esté acompañada de las garantías necesarias para que la misma se desarrolle dentro de reglas que posibiliten la libertad del intercambio regional, exenta de barreras proteccionistas⁷³¹.

2. Principio de no discriminación

A) Presupuesto para la integración

La materialización de la integración andina y en su caso el principio de libre circulación de mercancías, se nutre del principio de no discriminación, principio primordial del comercio internacional, el que se establece como una obligación consustancial e inmanente a las relaciones entre los socios andinos, condición esta, necesaria para la consolidación del mercado ampliado y base del libre movimiento de bienes, piedra angular de la integración. El TJA entiende que “la noción de discriminación, implica tanto el manejo diferente de situaciones similares como el manejo idéntico de situaciones diferentes” (STJA de 16 de octubre de 1997, proceso 4-AI-96 y de 8 de diciembre de 1998, proceso 03-AI-97), ha resaltado que “una medida adoptada por un país puede constituir una restricción al comercio pero también podría ser un acto discriminatorio” (STJA de 24 de septiembre de 1998, proceso 2-AI-97). Comercio sin discriminaciones que se sustenta en principios como

⁷³¹ Las barreras proteccionistas obstaculizan la reestructuración del aparato productivo nacional; distorsionan la asignación óptima de recursos, además, pueden ocasionar represalias de otros países. L. Fernández de la Gándara, “La Ronda Uruguay y el GATT: análisis y perspectivas”, *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de Los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, t. I, Madrid, 1997, pp. 50 y ss.

el de trato nacional⁷³², que informa el proceso de integración subregional, y la cláusula de la NMF.

Particularmente el Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena, titulado Programa de Liberación, que reiteramos tiene por objeto eliminar los gravámenes y restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios de cualquier País parte, se consagra el principio de trato nacional, disponiéndose que en materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos originales de un País parte gozarán en el territorio de otro País parte de tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos nacionales similares. Este principio en el Acuerdo de Cartagena constituye uno de los mecanismos principales a utilizarse para alcanzar los objetivos propios del proceso de integración y en especial para obtener la formación gradual de un mercado común. Por su parte, en el Capítulo XIX del Acuerdo de Cartagena, relativo a las Disposiciones Finales, se hace referencia, al principio de NMF, estableciéndose que cualquier ventaja, favor, franquicia, inmunidad o privilegio que se aplique por un País parte en relación con un producto originario de o destinado a cualquier otro país, será inmediata e incondicionalmente extendido al producto similar originario de o destinado al territorio de los demás Países parte, exceptuándose los ya concedidos o que se concedieran en virtud de convenios entre Países parte o entre Países parte y terceros países, a fin de facilitar el tráfico fronterizo.

B) Sus dos vertientes y el ADPIC

El TJA se ha pronunciado en materia de trato nacional, de NMF y el ADPIC, en un asunto relacionado con derechos de propiedad intelectual, concretamente en lo que respecta a tales principios se estableció en la

⁷³² Algunas convenciones pretenden eliminar para los extranjeros la situación legal desfavorable de la mera asimilación a los nacionales, por ejemplo, determinados acuerdos bilaterales intentan hacer que la validez de las marcas esté gobernada por la ley del país de origen exclusivamente, disposiciones que suelen variar en cada tratado, las que en su mayoría han sido inadecuadamente redactadas, dando lugar a interpretaciones de muy diversa estirpe. *Vid.* J. F. Ramírez Gómez, *op. cit.*, p. 241.

Decisión 486 (STJA del primero de febrero de 2002, proceso 14-AN-2001), la que se recuerda fue dictada por la Comisión en virtud del mandato del Consejo Presidencial Andino de 1995 y en cumplimiento con lo señalado en el Acuerdo de Cartagena, para lo cual debía tomar en cuenta los trascendentales acuerdos logrados en el marco de la finalización de la Ronda Uruguay, y la intención de conciliar la normativa andina en los diferentes temas, con la normativa de la OMC, Decisión con la cual se pretendió, específicamente poner en práctica el contenido del ADPIC⁷³³ e incorporarlo a la normativa comunitaria debidamente armonizada. Al respecto el TJA entiende que el Acuerdo de Cartagena no afecta, de manera alguna, las obligaciones y derechos que emanan de la condición que tienen los Países que conforman la CAN, en forma individual, como Miembros de la OMC⁷³⁴. Más aún, considera que las ventajas concedidas recíprocamente entre los Países parte (trato nacional y NMF), establecidas en el Acuerdo de Cartagena no contradicen las obligaciones que surgen de los Acuerdos OMC⁷³⁵ por cuanto en ellos está prevista, en la conocida “Cláusula de habilitación”, que dentro de una determinada Comunidad, -como en este caso la Andina-, puedan otorgarse determinados beneficios de manera recíproca, sin afectar sus obligaciones con el resto de los Países parte de dichos Acuerdos. Es así como estos principios de trato nacional y cláusula de NMF contemplados en el marco de la OMC, permiten importantes excepciones, entre otras, la de que los países que forman parte de un acuerdo regional o subregional puedan establecer acuerdos de libre comercio donde no se aplique ni la cláusula de más favor ni la de trato nacional a las mercancías que proceden del exterior del grupo. Como lo reconoce el TJA, los Países parte no se encuentran impedidos para otorgar a terceros países, de manera individual, los beneficios del trato nacional y de la NMF en cumplimiento de los compromisos internacionales de los cuales son parte, ya que dichas obligaciones derivan de los convenios internacionales citados, que han suscrito y ratificado. Para el efecto, se diferencia entre la armonización de la

⁷³³ Vid. B. Lal Das, *op. cit.*, p. 162.

⁷³⁴ J. Reinbothe y A. Howard, *op. cit.* p. 159.

⁷³⁵ Vid. A. Von Bogdandy y T. Makatsch, *op. cit.*, p. 137.

legislación comunitaria con la legislación comercial internacional; y la suscripción o ratificación o, en su caso, la homologación total, de dichos instrumentos mediante una Decisión; especialmente cuando éstos establecen beneficios que se otorgan con base en la reciprocidad, como son en este caso los del trato nacional y el de la cláusula de la NMF.

Particularmente, en el ámbito del Acuerdo de Cartagena, las cláusulas de trato nacional y de NMF, como ya se mencionó, están expresamente contempladas, su contenido y alcance no puede ser modificado, para ampliarlo o restringirlo, sino por virtud de reforma del Tratado en el que se consignan, es decir, para hacer aplicable o extensivo a otros países de fuera de la subregión, los beneficios que se otorgan entre sí los Países parte de la misma, es preciso un tratado público reformativo de las normas del Acuerdo de Cartagena. En tal sentido, en atención a la normativa del Acuerdo de Cartagena, así como la excepción establecida en el marco de la OMC, las ventajas que se otorguen entre sí los Países parte de la CAN no son extensivas de manera generalizada a países que no hacen parte de la misma. Teniendo presente lo cual, si bien el TJA reconoce que en la citada Decisión 486 se recoge en gran medida el ADPIC, lo que facilitará la aplicación uniforme del Derecho comunitario en esta área que considera sensible, también lo es que la Comisión ha extralimitado su competencia, al conceder derechos a terceros países en los arts. 1⁷³⁶ (del trato nacional) y 2⁷³⁷ (trato de la NMF). Tal extralimitación se debe a que no sólo no

⁷³⁶ Art. 1.- "Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País parte concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los arts. 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y en el art. 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Asimismo, podrán conceder dicho trato a los nacionales de un tercer país, bajo las condiciones que prevea la legislación interna del respectivo País parte".

⁷³⁷ Art. 2.- "Con respecto a la protección de la propiedad industrial, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un País parte a los nacionales de otro País parte de la Comunidad Andina, se hará extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organización Mundial del Comercio o del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Lo previsto en el párrafo anterior procederá sin perjuicio de las reservas previstas en los arts. 4 y 5 del Acuerdo sobre los

estaba facultada -ni podía hacerlo sin reformar el Acuerdo de Cartagena- para otorgar beneficios a terceros países de manera unilateral, sino que el Consejo Presidencial Andino tampoco hubiera podido autorizar a la Comisión a suscribir el ADPIC en nombre y representación de los Países parte de la CAN. De donde resulta que para el TJA: respecto al trato nacional, en el art. 1 de la Decisión 486, al concederse por un País parte a los nacionales de los demás Países parte de la CAN, de la OMC y del Convenio de París un trato no menos favorable que el que se otorga a sus propios nacionales, se modifica el principio de trato nacional consagrado en el Acuerdo de Cartagena respecto a los países de la CAN, al ampliar la aplicación de tal principio de trato nacional en materia de propiedad intelectual a países no miembros de dicha comunidad. Modificación sustancial de una norma superior realizada por un organismo incompetente (la Comisión), mediante la utilización de un instrumento legal no idóneo (la Decisión 486 de la Comisión), que conlleva, a juicio del TJA, la nulidad de aquella disposición en todo lo que excede la regulación general a que se refiere el Acuerdo de Cartagena. Respecto a la NMF, remitiéndose a los razonamientos precedentes, entiende que el art. 2º de la Decisión en cuestión, modifica el Acuerdo de Cartagena, al hacerla aplicable a circunstancias y a sujetos no previstos en la regulación contenida en dicho Acuerdo, pues tal modificación consiste en hacer extensiva la cláusula de la NMF, llamada a operar en las relaciones entre los Países parte de la subregión, a países ajenos a dicho proceso integracionista como son los que hacen parte de la OMC y del CUP. Lo que conlleva igualmente la anulación de la norma contenida en tal art. 2. Así, el TJA declaró parcialmente nulo el art. 1 de la Decisión 486 de la Comisión de la CAN, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena nº 600, de 19 de septiembre del año 2000; disposición que luego de eliminadas las expresiones cuya nulidad se declaró, tiene el siguiente texto: art. 1.- “Con respecto a la protección de la propiedad industrial, cada País parte concederá a los nacionales de los demás Miembros de la CAN, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales” y decretó la

nulidad total del art. 2 de la Decisión mencionada (STJA del primero de febrero de 2002, proceso 14-AN-2001). Ahora bien, como lo puntualizó el TJA en este asunto⁷³⁸ los Países parte de la CAN, son libres de celebrar o no acuerdos internacionales que estipulen obligaciones de trato nacional u obligaciones de trato de la NMF. Los tratados internacionales que celebren los Países parte por propia iniciativa no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países parte y terceros países u organizaciones internacionales. Si dichos tratados se celebran en el ámbito específico de la propiedad industrial, deberán fortalecer los derechos tutelados en el ordenamiento comunitario.

C) Trato nacional

El principio de trato nacional, es de antigua data⁷³⁹ y se encuentra recogido en los acuerdos de libre comercio clásicos y en los modernos, más aún, están consagrados en casi la totalidad de los acuerdos comerciales como manifestaciones de un principio primordial del comercio internacional: la no discriminación. Principio que se ha contemplado en instrumentos internacionales, tales como, el GATT, en el Tratado de Montevideo de 1980, mediante el cual se constituyó la ALADI, y en el Acuerdo de Marrakech de 1994, a través del cual se constituyó la OMC. Concretamente el Tratado constitutivo de la ALADI dispone en su art. 46 que: “En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos los productos originarios del territorio de un País parte gozarán en el territorio de los demás Países parte de un tratamiento no menos favorable al que se aplique a productos nacionales similares...”. Para el TJA el trato nacional constituye un derecho esencial, inmanente y consubstanciado con la naturaleza y los objetivos de la propia integración. Con el mismo se busca asegurar el libre

⁷³⁸ Vid. providencia complementaria del TJA de 27 de agosto de 2003, proceso 14-AN-2001.

⁷³⁹ El trato nacional es coherente con el principio de igualdad ante la ley, su regulación inicial se insertó en un periodo de la historia en la que muchos creadores e inventores tenían que refugiarse en otros territorios. S. Stewart, *op. cit.*, pp. 39, 41.

movimiento de bienes en condiciones normales de competencia, mediante la eliminación de toda forma de protección que pueda resultar de medidas internas, tales como actos relacionados con el acceso a los mercados que discriminen entre productos nacionales e importados. Principio con el se busca garantizar la neutralidad en la competencia, en el mercado local, entre los productos nacionales y los importados. En atención al principio de trato nacional los bienes de los Países parte una vez internalizados en el mercado nacional de otro País parte, no deben ser tratados de una manera diferente a los bienes de origen nacional. El TJA entiende que el trato discriminatorio concierne a la conducta de un Estado que mediante normas internas impone condiciones de cualquier orden a los productos importados o extranjeros, los cuales como consecuencia de ello se encuentran en una situación desfavorable en comparación con el trato o beneficios concedidos a favor de los productos nacionales, por tanto, los productos originarios de los Países parte deben disfrutar de trato nacional y no discriminatorio, no sólo en materia de impuestos, tasas y otros gravámenes, sino en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y uso de estos productos en el mercado interior⁷⁴⁰.

Como lo ha manifestado la Secretaría General de la CAN, el objetivo de la obligación del trato nacional es el de asegurar el libre movimiento de mercancías originarias de la subregión en condiciones normales de competencia, mediante la eliminación de todas aquellas formas de protección que puedan resultar de la aplicación de medidas internas que discriminen los productos de otros Países parte. El trato nacional debe garantizar que las medidas aplicadas por Países parte sean completamente neutrales en lo que respecta a la competencia entre productos nacionales e importados. Las mercancías nacionales y las importadas deben recibir en consecuencia un trato igualitario, no debiéndose discriminar contra aquellas que provienen de otros Países parte de la subregión, esto es, los productos de un País parte deben gozar en los otros Países parte de un trato cuando menos igual al que se da a los productos de fabricación nacional (STJA del proceso 14-AN-2001).

⁷⁴⁰ STJA de 8 de diciembre de 1998, proceso 03-AI-97.

El principio de trato nacional significa en suma, como lo indica el TJA, una prohibición expresa al trato discriminatorio de productos importados entre los Países parte, valga recordar que el trato nacional en materia intelectual se refiere es a los nacionales y a los que se asimilen a éstos⁷⁴¹.

D) Ejemplos ilustrativos

Ejemplifica la problemática relativa al principio de trato nacional al interior de la CAN, aunque no sea directamente en materia de propiedad intelectual, un asunto en el que se debatió un supuesto de incumplimiento de la obligación de trato nacional contenida en el art. 74 del Acuerdo de Cartagena (actualmente art. 75), por parte de la República de Colombia, originado en el tratamiento concedido por algunos de sus departamentos a los alcoholes y licores originarios de los Países parte de la CAN⁷⁴², tratamiento que podría ser discriminatorio, en comparación con el trato que aquellos conceden a los alcoholes y licores locales (STJA de 8 de diciembre de 1998, proceso 03-AI-97). La Secretaría General considera que la obligación de trato nacional, contenida en el Acuerdo de Cartagena e incluso por extensión de la misma obligación impuesta por otros tratados bajo la cláusula de la NMF, implica que los productos en cuestión, originarios de los demás Países parte, disfruten en cada departamento de Colombia de un trato no

⁷⁴¹ M. Correa, "Innovation and Diffusion of Technology...", *op. cit.*, p. 42.

⁷⁴² En Colombia los departamentos (circunscripciones territoriales) cuentan en su haber monopolios rentísticos sobre la producción y comercialización de alcohol y licores, monopolios que como lo entiende la Secretaría General de la CAN, podrían ser compatibles con las normas del ordenamiento jurídico de la CAN, pero que no obstante deben respetar el principio de trato nacional. Como lo recoge la sentencia en este asunto, la Corte Constitucional de Colombia sent. C-256 del 27 de mayo de 1998, ha indicado que: "Existe en Colombia un reconocimiento constitucional de la integración andina, respaldado además por su Corte Constitucional;... la Corte Constitucional hace un análisis del eventual choque de lo supranacional y lo constitucional y concluye que no existe tal choque, puesto que el monopolio en sí mismo no es contrario al ordenamiento jurídico andino. Por lo tanto, lo que puede ser objeto de estudio y de declaración de incumplimiento... es la aplicación de una norma del orden interno que viola preceptos andinos, los cuales son de aplicación directa en los Países parte".

menos favorable del que disfruta el licor o alcohol que recibe el mejor trato, incluyendo el producido en el propio departamento. Siguiendo este mismo lineamiento el TJA, citando como ejemplo la normativa OMC, así como el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Colombia con Venezuela y México conocido como el G-3, el art. 3-03⁷⁴³, consideró que los productos originarios de los Países miembros, deben disfrutar de trato nacional, y no discriminatorio. Entiende así que el principio de trato nacional, no sólo puede verse afectado por impuestos, tasas y otros gravámenes internos, como lo establece el 74 del Acuerdo de Cartagena (actual art. 75), sino también, aduciendo el lenguaje OMC y del G-3, por cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte la venta, la oferta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior. En este asunto, con tal discriminación se incumplían obligaciones provenientes del ordenamiento jurídico comunitario, incumplimiento que no puede justificarse, como pretendió la República de Colombia, invocando la existencia de regulaciones departamentales, amparadas en una ley nacional (Derecho interno), pues tal y como lo resaltó el TJA en Derecho internacional es de aplicación la norma según la cual un Estado no puede invocar un principio de Derecho interno como respuesta a reclamaciones internacionales, tal y como lo recoge la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, art. 27: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un Tratado...”. Dicho planteamiento lo refuerza el TJA citando la STJCE recaída en el as. Comisión/Bélgica (77/69), en el que éste último consideró que las obligaciones de trato nacional conciernen a los Estados como tales, y que la responsabilidad de un Estado miembro, en virtud de dicha obligación, surge independientemente de cual sea el órgano del Estado en cuya acción u omisión esté el origen de la infracción, e incluso

⁷⁴³ De acuerdo con este artículo “1. Cada Parte otorgará trato nacional a los bienes de otra Parte de conformidad con el art. III del GATT, incluidas sus notas interpretativas. Para tal efecto, el art. III del GATT y sus notas interpretativas se incorporan a este Tratado y son parte integrante del mismo. 2. Las disposiciones del párrafo 1 significan, respecto a un estado o departamento, o a un municipio, un trato no menos favorable que el trato más favorable que ese estado o departamento, o municipio conceda a cualesquiera bienes similares, competidores directos o sustitutos, según sea el caso, de la Parte de la cual sea integrante...”

cuando se trate de órganos constitucionalmente independientes. Asimismo, el TJA puso de manifiesto que de acuerdo con la jurisprudencia del TJCE un País parte no puede alegar disposiciones, prácticas o circunstancias de su ordenamiento jurídico interno, a fin de justificar su falta de cumplimiento de las obligaciones que deriven de las Directivas comunitarias (as. 1/86).

Otro ejemplo que ilustra la postura del TJA en esta materia, es el referido a un asunto que concluye con la STJA de 27 de agosto de 2003, proceso 52-AI-2002. En este asunto la Secretaría General de la CAN demandó ante el TJA, a la República Bolivariana de Venezuela, por considerar que en su legislación nacional, concretamente, el art. 16 del Decreto 242 de 1979, Reglamento de la Ley de Impuestos sobre Cigarrillos y manufacturas de Tabaco, era discriminatorio e incumplía el Acuerdo de Cartagena y correlativamente constituía una infracción directa de lo dispuesto en el art. 4 del Tratado de Creación del TJA. La Secretaría General de la CAN, como se recoge en la sentencia recaída en dicho asunto, consideró que el Gobierno de Venezuela intervino mediante su normativa nacional en las condiciones de fijación de precios de los cigarrillos, tabacos y picaduras, originarios de la subregión, con el efecto de controlar su oferta y evitar su venta a precios inferiores a aquellos de especie similar de producción nacional, éstos últimos que sí podían concurrir libremente en el mercado local venezolano y determinar sus propios precios, sin temor a la competencia subregional; se creaba así un mercado protegido, a favor de los productos nacionales y en detrimento de los productos similares importados de la subregión. El TJA igualmente entendió que una norma como la que se discutía en tal asunto, constituía una objetiva y flagrante violación al principio de trato nacional al establecer una discriminación a los productos tabacaleros importados (aquellos originarios de otros Países parte), que configura y materializa los supuestos de la violación del indicado principio. En tal sentido, específicamente el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo con los parámetros establecidos por el TJA, estaba incumpliendo una obligación de no hacer, contemplada en las normas del ordenamiento jurídico de la CAN.

Ilustra a su vez la postura seguida por la Secretaría General de la CAN respecto al trato nacional, un asunto en el que también determinó,

refiriéndose a otro País parte (Perú), que mediante su normativa interna, estableció un tratamiento discriminatorio que afectaba las eventuales exportaciones de cigarrillos de origen subregional al mercado de dicho país, lo que lo hacía incurrir en un incumplimiento de obligaciones derivadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, en particular con relación al mencionado principio de trato nacional⁷⁴⁴. Resolución que fue sometida nuevamente a su consideración (recurso de reconsideración), por parte de la empresa tabacalera nacional, quien consideraba que la norma controvertida no discriminaba entre productos nacionales o importados, sino que establecía una distinción, dependiendo de la mayor o menor presencia internacional de las marcas de cigarrillos, criterio que consideraba importante para el mercado y para la distinta capacidad contributiva, lo que hacía, siguiendo esta línea de argumentación, que las marcas, para el caso, Premium se orientarán al segmento de más alto poder adquisitivo y que no fueran intercambiables ni similares a los productos o marcas orientados a otros segmentos, en consecuencia, por una parte, algunos productos nacionales estarían afectados por el mayor impuesto, así como hay productos extranjeros que no lo estarían. Asimismo, la referida empresa, adujo que el distinto trato a marcas que se encuentran en situaciones comerciales y económicas distintas estaría plenamente justificado, pues pretender darles un trato idéntico sería discriminatorio frente a marcas de menor magnitud y presencia en el mercado internacional. Más aún, manifestó que la Secretaría General buscaba desviar el principio de trato nacional para favorecer intereses de otra nación no comprendida en los alcances del Acuerdo de Cartagena, favoreciendo además los negocios de una empresa extranjera comercializadora, contra los intereses de la industria nacional. Por su parte la Secretaría General entiende que los cargos que en su día formuló no se referían a la distinción entre marcas o entre categorías de éstas, sino a la distinción en una misma categoría entre productos nacionales y extranjeros, por efecto de la introducción del criterio de la

⁷⁴⁴ Secretaría General de la CAN. Resolución 535 de 3 de agosto de 2001. Por la cual se resuelve el recurso de reconsideración presentado por Tabacalera Nacional contra la Resolución 504 de la Secretaría General y se concluye el procedimiento por acatamiento del Gobierno Peruano.

presencia internacional. Criterio este que para la misma, no puede justificar en concreto un distinto tratamiento tributario entre productos que pertenecen a la misma categoría y por ende son competidores directos, por el hecho de contar unos con una distribución internacional de la cual los otros carecen, es más, en la práctica ello crea, a su juicio, un efecto de protección en favor de los segundos. A lo que añade, que la circunstancia de que exista o no en la disposición en conflicto referencia expresa al lugar de fabricación del producto como criterio de tributación es irrelevante en el caso en cuestión, ya que como lo ha expresado, en el cumplimiento del trato nacional, tanto la intención subjetiva del legislador, como la manera en que una norma se encuentra formulada, ceden paso a la constatación del contenido objetivo de la disposición analizada y, en particular, a sus efectos en el mercado, tal y como constató en este asunto, se evidenció en el mercado la presencia de un efecto de protección. Recordó en igual sentido, que un gravamen no precisa constituirse en un impedimento absoluto o una barrera infranqueable para la comercialización intrasubregional para ser calificado como inadmisibles a la luz del ordenamiento jurídico andino, el cual sencillamente prohíbe cualquier efecto discriminatorio, independientemente de su entidad o grado.

3. Agotamiento de los derechos de propiedad industrial

En sede del TJA, han sido más bien escasos, los pronunciamientos relativos al agotamiento del derecho de distribución, en materia de propiedad industrial, a diferencia de lo que ocurre en el TJCE⁷⁴⁵, en cuyo ámbito son especialmente prolíferas⁷⁴⁶. La razón puede deberse al

⁷⁴⁵ T. de las Heras, "El agotamiento del derecho de marca en la jurisprudencia...", *op. cit.*, pp. 616, 617.

⁷⁴⁶ En la región europea con la doctrina del agotamiento, el TJCE redujo drásticamente la posibilidad de recurrir a las patentes y a las marcas para frenar las importaciones paralelas. Tanto en el caso de las patentes como en el de las marcas, esta doctrina está bien consolidada y no resulta cuestionada ni siquiera por las distorsiones que la intervención sobre los precios provoca en el mercado de estos productos. Por otra parte, cuando el distribuidor paralelo reetiquete o reenvase el medicamento el agotamiento del derechos de marca sólo se producirá si cumple con una serie de requisitos con el fin de asegurar que la reputación de la marca no resulte

hecho de que la normativa andina se ha decantado por el agotamiento internacional⁷⁴⁷, como lo dispone la Decisión 486, en materia de patentes (art. 54), esquemas de trazado (art. 101), diseños industriales (art. 131), marcas (art. 158). Obsérvese a título de ejemplo, el primero y último de dichos artículos.

Art. 54.- “La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación”.

Art. 158.- “El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

perjudicada. C. Otero García-Castrillón, *El comercio internacional de medicamentos...*, op. cit., p. 197.

⁷⁴⁷ En la UE, y en su caso el EEE, como se ha expuesto, está excluido el agotamiento internacional, a este respecto ha sido fundamental el as. C-355/96 (Silhouette). P. Vidal Martínez, op. cit., pp. 2377-2386.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas”.

La Secretaría General de la CAN, tuvo oportunidad de pronunciarse, respecto al agotamiento del derecho de distribución, pero esta vez, en relación con un posible incumplimiento del Gobierno del Perú, en atención al referido art. 158 de la Decisión 486, que como su texto lo indica, establece que el registro de una marca no concede a su titular el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio⁷⁴⁸ respecto del producto protegido por dicho registro, lo cual es permitido, sí y sólo sí estos productos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. No obstante la claridad de la norma andina, dicho País parte permitía que mantengan su marca original productos importados paralelamente y modificados posteriormente sin autorización del titular de la marca, con tan sólo adoptar las medidas necesarias para informar a los consumidores finales que las modificaciones en el producto no han sido introducidas por el fabricante⁷⁴⁹, lo que lo hacía incurrir en incumplimiento.

Respecto al agotamiento, traer a colación además, la sentencia del TJA de 25 de mayo de 2005, en el proceso 24-IP-2005, en el que interesó la interpretación prejudicial, entre otros, del art. 106 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, artículo que contemplaba la figura del agotamiento del derecho de marca, que hoy regula el referido art. 158 de la Decisión 486. Dentro de los hechos que motivan el pronunciamiento del TJA, figura una denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial, concretamente de marca, cuyos productos contraseñados con la misma, comercializaba un tercero en el mercado local del país en cuestión (Perú), sin autorización del titular de tal derecho de marca, a un menor precio, lo cual perjudicaba

⁷⁴⁸ J. J. Cristiani, *op. cit.*, p. 111.

⁷⁴⁹ Secretaría General de la CAN. Resolución 590 de 24 de enero de 2002. Dictamen 01-2002 por Incumplimiento del art. 4 del Tratado de Creación del Tribunal de justicia andino y del art. 158 de la Decisión 486, por parte del Gobierno de Perú.

económicamente a dicho titular, denuncia que la autoridad nacional competente encontró fundada, la cual fue recurrida por el referido comercializador paralelo. Ya en sede prejudicial, particularmente tal comercializador paralelo alegó ante el TJA, que la normatividad regional en materia de marcas consagra el agotamiento del derecho sobre la marca en casos como aquellos en los que un tercero hubiese introducido lícitamente en el comercio nacional productos de marca, siempre y cuando las características de los mismos no hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización⁷⁵⁰, al tiempo que aduce la infracción de los derechos de libre competencia y libertad de empresa, al negarle el derecho a comercializar un producto que al momento de su compra en el exterior, no se encontraba sujeto a restricción legal alguna, al entender que de haber existido tales limitaciones, la aduana no hubiese permitido la nacionalización del producto. Por su parte la autoridad nacional cuya resolución se recurre en el asunto principal, alega que en el caso en cuestión, no se configuraba la excepción del principio de agotamiento del derecho de marca, por tratarse de un acto de importación de productos que no son los elaborados, ni mucho menos los legítimamente marcados por el titular del derecho, es decir, que no presentan el mismo origen empresarial⁷⁵¹.

⁷⁵⁰ Respecto a la prohibición de modificación de la presentación del producto, a diferencia de lo que ocurre en la CAN, en el entorno comunitario europeo se han construido varias excepciones, especialmente en el sector farmacéutico, vg. reenvasado, reetiquetado, sustitución de la marca original. En la STJCE Bristol por ejemplo, se indica que el contenido esencial del Derecho de marca no resulta infringido cuando la manipulación efectuada no altere las propiedades intrínsecas del producto, ni induzca a confusión a los consumidores sobre su procedencia empresarial, por tanto, partiendo de la ausencia de lesión, se permite reenvasar siempre que resulte necesario para introducir el producto en el Estado miembro importador y que la manipulación respete las garantías que aseguren que las condiciones del producto original no resulten alteradas. *Vid. N. Stoffel Vallotton, La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., p. 780.

⁷⁵¹ La identificación del origen empresarial permite que el consumidor que adquiere u obtiene el servicio que la marca designa haga la misma elección al efectuar una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, o haga otra elección si la experiencia resulta negativa. (STPICE de 27 de febrero de 2002, T-79/00).

Por su parte el TJA, antes de pronunciarse concretamente sobre la problemática del agotamiento, recuerda que: (i) De acuerdo con su jurisprudencia la función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza, que pertenezcan al competidor; por ello es fundamental que el signo en proceso de registro, no genere confusión respecto de los bienes o servicios distinguidos por otro solicitado previamente o por una marca que se encuentre inscrita, puesto que éstos gozan de la protección legal que les otorga el derecho de prioridad o el registro, respectivamente. (ii) Conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro (sistema atributivo), el cual le permite a su titular ejercer el *ius prohibendi* para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del *ius prohibendi* con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria⁷⁵². (iii) La confusión en materia de marca, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien o un servicio en lugar de otro, a la que pueden ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo⁷⁵³, así, de acuerdo con el TJA, la confusión puede manifestarse cuando, al percibir la marca, el consumidor supone que se trata de la misma a que está habituado, o cuando, si bien encuentra cierta

⁷⁵² Generalmente en el derecho de marca se ha distinguido un aspecto positivo, facultad exclusiva de utilizar la marca en el tráfico económico, y un aspecto negativo o *ius prohibendi*, facultad de impedir a los terceros que realicen determinados actos sin su consentimiento, entre esos actos, en principio, se cuenta la supresión de la marca por los distribuidores o comerciantes, facultad negativa singular en el ámbito de la UE. J. Massaguer, *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, op. cit., p. 91.

⁷⁵³ Para poseer carácter distintivo, una marca no debe expresar necesariamente una creación, ni basarse en un elemento de originalidad o de imaginación, como puede suceder en la legislación relativa a otros tipos de propiedad intelectual (STPICE de 27 de febrero de 2002, as. T-79/00).

diferencia entre las marcas en conflicto, cree, por su similitud, que provienen del mismo productor o fabricante.

Puesto de manifiesto lo cual, el TJA indica que deberá constatarse si el caso debatido en el asunto principal, se refiere o no, a un caso de importaciones paralelas, y en concreto al agotamiento del derecho de marca, pues de lo contrario podría estarse frente a una evidente infracción al derecho de exclusividad de la marca⁷⁵⁴. Particularmente el órgano jurisdiccional nacional consultante de la cuestión prejudicial, deberá tomar en cuenta criterios, tales como que: (i) La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial. En tal sentido, no existirían razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento; sin embargo, cuando estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual. (ii) El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide a su titular oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por éstas una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien.

⁷⁵⁴ Desde el punto de vista patrimonial, los signos distintivos se protegen dada su naturaleza y finalidad, ya que si lo que se pretende mediante su uso es diferenciar unos productos, servicios o empresarios de otros, logrando su perfecta identificación por parte de los consumidores, ello implica que cada competidor utilizará signos diversos de los que utilicen los demás, y por lo tanto exclusivos suyos. H. Baylos Corroza, *op cit.*, p. 211.

4. Restricciones al comercio

A) Delimitación conceptual

En un mundo cada vez más global, restricciones tradicionalmente utilizadas, o si se quiere, las más evidentes, esto es, las arancelarias, han sufrido una reducción considerable. En el marco del GATT, la prohibición de establecer restricciones cuantitativas, fue introducida como fundamental, en un momento en que las referidas restricciones constituían uno de los mayores obstáculos para el desenvolvimiento del comercio internacional (STJA de 22 de julio de 1994, proceso 5-IP-90). Es especialmente relevante en el sistema andino, como lo es en el comercio internacional, siguiendo los postulados y lineamientos de los instrumentos que pretenden regularlo, la eliminación de restricciones al comercio⁷⁵⁵, las que en tal sentido deben estar prohibidas. La definición de lo que ha de entenderse por restricción al comercio, ha sido incluida en el propio Acuerdo de Cartagena, en el que además, se establecen excepciones que limitan el alcance de tal definición. Así, según su art. 72 el Programa de Liberación de bienes tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro; por su parte su art. 73 determina que se entenderá por “gravámenes” los derechos aduaneros y cualesquier otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiario, que incidan sobre las importaciones. No quedarán comprendidos en este concepto las tasas y recargos análogos cuando correspondan al costo aproximado de los servicios prestados. Se entenderá por “restricciones de todo orden” cualquier medida de carácter administrativo, financiero o

⁷⁵⁵ Para detectar un obstáculo a la libre circulación de mercancías, en el entorno comunitario europeo, en la mayoría de los casos, particularmente una medida de efecto equivalente, es determinante el efecto discriminatorio (efecto perjudicial adicional o perjuicio adicional), también se considera relevante el cierre o compartimentación absoluta del mercado nacional a las importaciones intracomunitarias. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, op. cit., p. 585.

cambiario, mediante la cual un País miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión unilateral.

Se entiende que una restricción al comercio es aquella consistente en medidas de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante las cuales un País parte impide o dificulta las importaciones por decisión unilateral. Para el TJA restringir, citando de un lado el Diccionario Básico Jurídico, es la limitación o modificación que se hace de algo, disminuyéndolo; y de otro, el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual de G. Cabanellas, restricción es la “disminución de facultades o derechos” y que “restrictivo” es “lo que restringe, limitativo, que reduce o coarta”, identificándose “restringir” al hecho de “circunscribir, reducir, limitar; acortar el gasto de consumo; regatear licencias, permisos, privilegios”. En suma, como lo acoge para sí dicho Tribunal, restringir significa disminuir una capacidad existente de hacer algo y “restricciones de todo orden” supone una globalización general de cualquier actitud que disminuye facultades o derechos anteriores, de cualquier forma o manera, que signifiquen una situación menos favorable a la existente antes de dictarse una restricción. A su vez el TJA, ha precisado que medida restrictiva es “cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones. Dicho efecto puede consistir en imposibilitar las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional” (STJA de 22 de julio de 1994, proceso 5-IP-90). Tal es el caso de las medidas administrativas que imponen precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las que imponen limitaciones directas a las importaciones.

B) Calificación y excepciones

Para calificar una medida como restrictiva del comercio, de acuerdo con el TJA “no interesa que la medida sea o no una práctica consolidada, un acto administrativo definitivo o de trámite, o que se hayan o no agotado u opuesto los recursos administrativos o judiciales previstos en el ordenamiento interno de los Países parte, siendo suficiente que tenga como efecto directo o indirecto el de dificultar la

libre circulación de mercancías. Así el carácter definitivo o preparatorio de un acto interno no es decisivo para calificar una medida como restricción al comercio, sino más bien el efecto restrictivo que eventualmente pudiere producir, en las importaciones presentes o futuras. La norma comunitaria pretende eliminar todo tipo de obstáculos que dificulten o impidan, directa o indirectamente, el comercio intrasubregional”⁷⁵⁶. Por su parte, la Secretaría General de la CAN, entiende que debe tenerse presente que la naturaleza jurídica de una restricción es casuística y puntual por lo que la determinación de su existencia forzosamente deberá considerar actos particulares, forma según la cual, muy frecuentemente, se expresan las restricciones. Considera que de hecho, las investigaciones en esta área se refieren a la evaluación de los efectos eventualmente limitantes o prohibitivos del comercio -término que abarca a las importaciones- de cualquier norma, disposición o conducta que adopte un País parte. Lo cual para la misma, no sólo se aprecia en su propia práctica, confirmada por el TJA, sino en la práctica de organismos multilaterales y de Integración, tales como la OMC.

Mediante su jurisprudencia, el TJA, ha pretendido dar mayor precisión a la prohibición de establecer restricciones en la subregión, para lo que el mismo considera conveniente determinar, cuándo su imposición y efectos sobre el sistema de integración andino son contrarios a las disposiciones del Tratado y cuándo están permitidas por el mismo y por las normas comunitarias, o no tienen la capacidad de contrariarlo. Advierte que las normas que limitan la libertad deben ser interpretadas restrictivamente, como excepciones que son, a la regla general (STJA de 18 de septiembre de 1990, proceso 1-IP-90). Las medidas restrictivas que podrían estar legitimadas, se sustentan en razones de orden público no económico, como las que enuncia el art. 73 del Acuerdo de Cartagena, según el cual no quedarán comprendidas en este concepto la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas a la: a) Protección de la moralidad pública; b) Aplicación de leyes y reglamentos de seguridad; c) Regulación de las importaciones o exportaciones de armas, municiones y otros materiales de guerra y, en

⁷⁵⁶ STJA de 2 de junio de 2000, proceso 2-AN-98.

circunstancias excepcionales, de todos los demás artículos militares, siempre que no interfieran con lo dispuesto en tratados sobre libre tránsito irrestricto vigentes entre los Países parte; d) Protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales; e) Importación y exportación de oro y plata metálicos; f) Protección del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico⁷⁵⁷; y g) Exportación, utilización y consumo de materiales nucleares, productos radiactivos o cualquier otro material utilizable en el desarrollo o aprovechamiento de la energía nuclear. También se podría establecer medidas restrictivas dictadas en casos de excepción, exclusivamente referidas a razones de orden económico vinculadas a situaciones deficitarias de balanza de pagos, en atención a las cláusulas de salvaguardia, a través de las que se admite la posibilidad para un País parte, de establecer, dentro de parámetros muy estrictos y mediante previa autorización de la Secretaría General, con carácter transitorio y en forma no discriminatoria, para corregir desequilibrios en su balanza de pagos, en la producción nacional, en un sector significativo de la actividad económica o en la economía general del país, procurando no afectar el comercio de productos incorporados dentro del sistema de liberación.

Lo ha precisado el TJA, cualquier acción que afecte negativamente la libre circulación de mercancías, únicamente se justificaría por la necesidad de salvaguardar el interés general del país en los casos establecidos que estén plenamente justificados. Con la finalidad de garantizar el objetivo liberalizador, considera que para que la restricción esté justificada, debe cumplirse el principio de proporcionalidad entre la medida restrictiva y el objeto específico a que ella vaya dirigida, siendo éste su causa directa o inmediata. En tal sentido, entiende que un obstáculo o impedimento a la libre importación de mercancías que se salga del objeto específico de las medidas de excepción, dirigiéndose a imposibilitar injustificadamente la importación de un determinado producto o de hacer la importación más difícil o más costosa, puede

⁷⁵⁷ En la UE el art. 30 TCE (artículo que guarda cierta analogía con el art. XX del GATT), consagra la excepción relativa a la “protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico”.

reunir las características de restricción al comercio y más aún cuando una medida tiene el carácter discriminatorio, como lo serían las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas dictadas unilateralmente por el País parte, que tengan por objeto y como resultado imposibilitar o restringir las importaciones.

De otra parte, en cuanto a las restricciones al comercio, el TJA refiriéndose a las Resoluciones en la materia dictadas por al Secretaría General de la CAN, advierte en su sent. de 2 de junio de 2000 (proceso 2-AN-98), que las Resoluciones que determinen que una medida adoptada unilateralmente por un País parte constituye restricción al comercio, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 73 del Acuerdo de Cartagena, deben limitarse a tal declaratoria, expresando los motivos que la justifiquen, sin que sea admisible utilizar el procedimiento de calificación de restricciones para fines distintos a los previstos en la norma invocada, de la que se colige que un procedimiento destinado a verificar si una medida adoptada por un País parte constituye una restricción al comercio, no puede ser utilizado para comprobar la existencia de un incumplimiento de una norma comunitaria, bajo prevención de que la Resolución que resulte de tal investigación incurra en el vicio de desviación de poder y, particularmente, de desviación de procedimiento.

C) Algunos ejemplos

A propósito de las restricciones al comercio, en sede de la Secretaría General de la CAN, señalar como ejemplo, la Resolución 759 de 29 de agosto de 2003, relativa a la calificación de la aplicación por parte de un País parte (la República Bolivariana de Venezuela) de determinados requisitos de etiquetado para calzado y prendas de vestir originarios de la subregión, como restricción para efectos del Programa de Liberación. En este asunto, se determinó que los requisitos de etiquetado exigidos en las reglamentaciones técnicas adoptadas por el País parte, se aplicaban, en general, sin distinción, tanto a los productos importados como a los de origen nacional, lo que tenía por objeto garantizar que todas las personas tuvieran derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, así como a una información adecuada y no engañosa sobre el contenido

y características de los productos y servicios de consumo, a la libertad de elección y a un trato equitativo y digno (derecho éste consagrado en la Constitución del citado País). La Secretaría consideró que, siempre que no exista norma comunitaria en la materia, los Países parte mantienen su competencia para expedir reglamentaciones que afecten sin distinción a productos importados y nacionales, en la medida que tales reglamentaciones internas tengan por finalidad garantizar objetivos de interés general dignos de protección a la luz del Derecho comunitario, como lo es la protección del consumidor. En cuanto a esta protección, resaltó que la misma, de una parte, era congruente con la finalidad de “procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión” que persigue el Acuerdo de Cartagena, así como con los objetivos del Sistema Andino de Normalización, Acreditación, Ensayos, Certificación, Reglamentos Técnicos y Metrología, entre los cuales se encuentra propiciar “la mejora progresiva de la calidad de los productos y servicios que se intercambian en el comercio internacional, y para la protección de la salud, la seguridad, el medio ambiente y la protección al consumidor”. De otra, se encontraba reconocida en las tradiciones constitucionales de los países de la Comunidad, diversas disposiciones comunitarias, como lo son las normas que prohíben la importación o comercialización de productos que puedan afectar derechos del consumidor, vg.: (i) el Convenio de Complementación Industrial en el Sector Automotor, con el que se pretende garantizar condiciones mínimas de seguridad, de protección del medio ambiente, de defensa del consumidor y de propiedad industrial; (ii) el Régimen común de propiedad industrial que en principio prohíbe la importación de mercancías identificadas con una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes para distinguir los mismos productos, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización, en los las partes deben adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor; (iii) la norma andina para el registro, control, comercialización y uso de Productos

Veterinarios; (iv) la normativa relativa a la Armonización de Productos Cosméticos, imponen condiciones de comercialización relativas al etiquetado de productos, precisamente con la finalidad de garantizar una debida protección al consumidor. No obstante, como lo enuncia la Secretaría, la reglamentación interna, como lo establece el Derecho andino, no deberán tener por objeto o efecto crear obstáculos al comercio intrasubregional. En este punto, tanto la Secretaría como la jurisprudencia andina, reconocen la necesidad de que los medios utilizados por los Países parte para alcanzar un objetivo digno de protección cumplan con los criterios de proporcionalidad, causalidad e insustituibilidad. Por tanto, las medidas unilaterales, para que sean conformes con el derecho comunitario andino, requieren, como ya se ha mencionado: ser proporcionales con el fin perseguido, estar vinculadas directa e inmediatamente con la solución del problema y que no existen otros medios para lograr dicho fin menos restrictivo para los intercambios intracomunitarios⁷⁵⁸. Teniendo presente lo cual, respecto a las siguientes exigencias de la reglamentación interna del País parte de referencia, estas son, que el etiquetado contenga determinados números de registros nacionales: puede resultar necesario para lograr una completa identificación del responsable de la comercialización del producto no sólo frente a la Administración, sino también ante los propios consumidores; sin embargo, aprecia la Secretaría, que la identificación del responsable podría lograrse por otros medios, que incluso en algunos casos podrían resultar menos restrictivos; entiende que para garantizar la lealtad de las transacciones comerciales y una debida información al consumidor no es necesario que el etiquetado se lleve a cabo en el proceso de producción o fabricación, por lo que no queda demostrado que dicha exigencia se encuentre vinculada directa e inmediatamente con el objetivo legítimo que aparentemente perseguiría, ya que el etiquetado puede cumplir igual propósito para la defensa del consumidor cuando éste se lleva a efecto en cualquier etapa del proceso de fabricación o de comercialización del producto. Medidas que en suma para la Secretaría, serían desproporcionadas, pues una apropiada

⁷⁵⁸ STJA de 24 de marzo de 1997, proceso 3-AI-96; de 26 de febrero de 1998, proceso 1-AN-97; de 8 de junio de 1998, proceso 5-AN-97.

información al consumidor sería suficiente que el etiquetado sea visible, se encuentre bien sujeto y sea accesible al consumidor. Igualmente, para este Organismo andino, la exigencia de una autorización previa por parte de la administración del País involucrado, en los casos en que la fijación de la etiqueta no pueda realizarse mediante impresión directa o colocación de etiqueta adherida de manera permanente, por razones de uso o estética, en este caso de una prenda de vestir, produce obstáculos en los intercambios comerciales que no guardan proporción en relación con el objetivo perseguido de protección al consumidor. La Secretaría en este asunto, respecto a las disposiciones del País parte que afectarían de manera diferente a las importaciones comunitarias en relación con los productos de origen nacional, concluyó, que ninguna de las referidas medidas adoptadas sobre etiquetado de calzado y prendas de vestir (textil), y que se relacionan con la prohibición de importaciones, se encuentra justificada por alguna de las excepciones contempladas en el Acuerdo de Cartagena, por lo que la prohibición de importar productos que no cumplan con los requisitos exigidos en dicha materia debe ser considerada como restricción al comercio intracomunitario, a los efectos del Programa de Liberación.

Por otra parte, sirve como ejemplo ilustrativo de la problemática que suscitan las restricciones al comercio en el entorno andino, aunque no se trate del ámbito de la propiedad intelectual, la STJA de 27 de agosto de 2003, proceso 52-AI-2002 (la normativa nacional debatida tenía el efecto de que los cigarrillos provenientes de los otros Países parte no podían venderse a un precio igual ni menor que los precios establecidos para los nacionales), en la que se ha puntualizado que los Países parte no deben permitir situaciones discriminatorias o desventajosas para las producciones subregionales, las cuales restringen la libertad de movimiento de bienes y hacen inexistente la zona de libre comercio, pues ello atenta contra el sentido de la integración económica. Como lo puso de manifiesto la Secretaría General de la CAN en tal proceso, lo que importa es el efecto discriminatorio que la medida tenga sobre la libre circulación de mercancías entre los Países parte, pues se incumple el Programa de Liberación, siendo irrelevante que el Estado perciba o no algún beneficio económico de la aplicación de esta medida. Igualmente, consideró que una medida de esta índole tendría efectos económicos

cuando por ejemplo interviene directamente en la competencia y competitividad de la producción subregional, como lo sería: la intervención en la formulación de su precio, la afectación de las condiciones de oferta para la venta, el desvío de las preferencias del consumidor a favor del producto nacional. Siendo la producción subregional menos competitiva debido a un factor artificial que genera un efecto objetivo de protección del mercado a favor de la producción nacional, en detrimento de las condiciones competitivas de los productos originarios de la subregión. En contraste, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en el asunto en cuestión, alegó que en virtud del Acuerdo de Cartagena para que se configure el trato discriminatorio, los actos que lo propician, deben ser impuestos, tasas o contribuciones aplicadas a un producto importado, favoreciendo al producto nacional. Para dicho Gobierno, una interpretación gramatical y lógico-teleológica de la norma relativa al Programa de liberación, evidencia que está referida, única y exclusivamente a materia tributaria, por lo que considera que no pueda ser ampliado a otros ámbitos, por cuanto se estaría incurriendo en el error de suplir la voluntad del legislador andino. A su vez, pone de manifiesto que, en una reclamación por infracción del Programa de Liberación, debe demostrarse la existencia de la discriminación, o al menos, de que exista una situación de desventaja competitiva artificialmente generada por el régimen tributario aplicable, con base en criterios analíticos, tales como los de objetividad y neutralidad fiscal; alteración en la competitividad entre bienes nacionales e importados; competencia leal y afán proteccionista, entre otros, y no limitarse a meramente alegarla. Según dicho Gobierno, su normativa no guardaba ninguna relación con materia impositiva, requisito fundamental para que proceda la aplicación del trato nacional, por el contrario, está colocando a los productos nacionales e importados, en situación de igualdad dentro del mercado nacional, a través del precio de venta, no mediante normas de orden fiscal. Por su parte, en este asunto el TJA consideró que, cualquier obstáculo o impedimento a la libre importación de mercancías que vaya contra los objetivos de libre movimiento de bienes en condiciones normales de competencia, constituye una restricción al comercio, mucho más si la misma tiene el carácter discriminatorio como es en el caso en análisis, dada la situación

fáctica de que se trataba. Constituye así, una restricción al dificultar la circulación de mercancías, conducta ésta que para el TJA, se enmarca dentro de las previsiones referentes a restricciones de todo orden. Así, según el mismo, una conducta censurable por parte de un País parte, como la del caso en cuestión, puede configurarse por la adopción de normas internas contrarias al ordenamiento jurídico andino, normas estas que en el ámbito estrictamente comercial, pueden restringir el libre comercio, al hacer discriminaciones que desnaturalizan los objetivos que fundamentan la integración subregional andina.

5. Protección de la propiedad intelectual

A) Estrategia subregional

Como se ha puesto de manifiesto, el sistema andino de integración ha desarrollado mediante normas derivadas, una regulación común de tratamiento sobre derechos de propiedad intelectual, contenida en diversas Decisiones de la Comisión, que ha seguido principios desarrollados por el Derecho comparado, y por la normativa, organismos internacionales de protección de estos derechos, como la administrada por la OMPI y más recientemente la contemplada en el ADPIC, normativa que reconoce, por ejemplo, derechos de exclusiva sobre patentes y marcas. Máxime, cuando una característica relevante del proceso de negociaciones andinas fue y ha sido la búsqueda permanente del fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial, sin desmedro de las necesidades propias de la liberalización del comercio entre los Países parte.

Las prerrogativas conferidas por la protección de la propiedad intelectual, están en constante tensión, como se evidencia en otras latitudes, concretamente en la UE, en lo que a libre circulación de mercancías se refiere. La problemática de intereses enfrentados, se tilde de real o aparente, entre derechos de propiedad intelectual vs. libre circulación de mercancías, en la medida en que los primeros puedan legitimar restricciones al comercio, ha sido objeto de debate en sede del TJA (aunque en menor medida que en sede del TJCE) quien, ha

pretendido conciliarlos⁷⁵⁹, contribuyendo a la construcción del ordenamiento comunitario, valiéndose del método sistemático y teleológico. Utiliza dichos métodos para dar un enfoque de la propiedad intelectual dentro del espacio económico en el entorno andino, en el correcto funcionamiento de la economía de mercado y de la libre y leal competencia como base de un sostenido desarrollo económico, al que se aspira. Cuando analiza esta problemática, el TJA en el proceso de elaboración y preparación de la sentencia debe despojarse de cualquier propósito que pueda llevarlo al camino de la celebridad cuando ello implique contradecir la normativa jurídica y los principios generales del derecho que deba aplicar, lo que acontecería, tal y como lo reconoce, si al amparo de una pretendida armonización de derechos, por ejemplo la libre circulación de mercancías y la propiedad industrial, el Tribunal en sus fallos terminara por desconocer uno u otro.

La protección de la propiedad intelectual, el TJA la considera ciertamente compleja, frene a la libre circulación de mercancías, advirtiendo que: (i) Se presenta una aparente colisión entre objetivos del proceso de integración como es la protección de los derechos intelectuales y la libre circulación de mercancías, (ii) la posibilidad de restricciones justificadas por la protección a la propiedad intelectual, proviene de disposiciones contenidas en el Derecho derivado, a diferencia de lo que ocurre en el sistema europeo, que desde el propio

⁷⁵⁹ Valga aludir a la sentencia del TJA de 28 de septiembre de 2001 (proceso 89-AI-2000) que calificó de ilegal el otorgamiento de la patente al Viagra por el INDECOPI. Las consecuencias de esta decisión son considerables. Aunque los efectos de dicha sentencia sólo son vinculantes para el Gobierno peruano, de ella se desprende que Ecuador y Venezuela también cometieron una violación del Derecho comunitario andino al otorgar la patente del Viagra, y que están igualmente obligados a instrumentar las medidas necesarias a fin de dejarla sin efecto, lo que igualmente se concluyó en las respectivas acciones de incumplimiento conocidas por el TJA. Las opiniones fueron controvertidas: mientras los representantes de los intereses de los laboratorios nacionales festejaban la sentencia como una victoria de la libre competencia sobre la monopolización de los mercados y esperaban poder descongestionar el sistema de salud nacional con la producción de medicamentos genéricos, las agrupaciones de empresas farmacéuticas internacionales entendían que, al excluir de la patentabilidad a las invenciones de segundo uso, la CAN asume una postura ajena a la del Derecho internacional, y que esto repercutirá negativamente en las inversiones de la región. A. Markowski, *op. cit.*, p. 366.

Tratado legítima las restricciones al comercio⁷⁶⁰ en pro de la protección de la propiedad industrial y comercial⁷⁶¹. Por ello la jurisprudencia y doctrina europea no pueden aducirse como enteramente aplicables al caso andino, (iii) la hermenéutica jurídica para el caso de la protección a la propiedad intelectual deberá buscar un balance entre el interés jurídico protegido por la norma comunitaria de libre circulación de mercancías y el interés jurídico protegido en el caso de la propiedad intelectual (STJA de 20 de junio de 1997, proceso 2-AI-96). Teniendo presente lo cual, a juicio del TJA resulta necesario entrar en un proceso de conciliación entre la protección del ejercicio legítimo de los derechos sobre propiedad industrial, y la necesidad de impedir el ejercicio abusivo de tales derechos que pueda limitar artificialmente el comercio en la subregión, es decir, fijar el alcance del derecho y en qué medida su ejercicio está legitimado, para que pueda ser incluido dentro de las excepciones a la libre circulación de mercancías. Desde otra perspectiva, se ha sostenido que no son excluyentes la libre circulación de mercancías y los derechos de propiedad intelectual⁷⁶², cuando conceptualmente ésta última no constituye en sí misma una restricción al comercio, sino que ambas se sustentan, es más, la segunda en determinados casos garantiza la primera.

En esta temática el TJA se fundamenta en los lineamientos del ADPIC, ideado en atención al marco jurídico de los principios básicos del GATT e incorporado a la OMC, en el que reconoce elementos importantes para la interpretación de los sistemas más recientes de protección a la propiedad intelectual, con el que se busca conciliar la libertad de comercio y la protección a los derechos de propiedad industrial. Lo cita el TJA en sus sentencias, pues desde su preámbulo, se desprende claramente su finalidad de llevar a efecto ambos objetivos, “Deseosos de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y

⁷⁶⁰ Vid. J. Delicado Montero-Ríos, *op. cit.*, pp. 239-264.

⁷⁶¹ El art. 30 TCE hace expresa referencia a los derechos industriales, igualmente incluye los derechos de autor y conexos, al estar inmersos en la expresión “y comercial”. Vid. E. L. White, *op. cit.*, pp. 235-280.

⁷⁶² S. Martínez-Lage, *op. cit.*, p. 734.

de velar porque las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo”, lineamientos que desarrolla en su articulado⁷⁶³, regulando por ejemplo, los derechos conferidos por los derechos intelectuales y al mismo tiempo estableciendo excepciones a dichos derechos. Lo que es tenido en cuenta, por ejemplo en el Régimen común de propiedad industrial con el que se pretende a su vez respetar el principio de libre circulación de mercancías, en el que se reconoce, en términos generales, que los productos originarios de los Países parte pueden transitar por el territorio subregional libres de gravámenes y restricciones, estando en principio, y salvo las excepciones expresamente contempladas en la normativa andina, prohibida cualquier restricción injustificada que se pretenda imponer a esos productos, lo que constituye incumplimiento de los compromisos andinos.

En el caso de derechos de propiedad intelectual, algunas resoluciones emitidas por la Secretaría General de la CAN, evidencian la importancia de tales derechos en la libre circulación de mercancías y de servicios. Por ejemplo, este organismo entiende que el titular de una marca registrada, conforme lo indica el ordenamiento jurídico andino, tiene el derecho de defender la exclusividad de su marca y, en ese sentido, de ejercer las acciones legales pertinentes para evitar la importación y la introducción en el mercado local, de productos marcados de manera idéntica o similar. Así pues, las acciones de carácter administrativo y judicial encuadradas dentro del estricto marco del derecho conferido por el Derecho andino, mientras la marca permanezca en vigor, no pueden ser consideradas como una restricción al comercio intrasubregional⁷⁶⁴, en los términos del Acuerdo de Cartagena. Un País parte estaría entonces facultado para realizar las investigaciones que estime necesarias con relación a supuestas infracciones de derechos de propiedad intelectual, en aquellos casos en

⁷⁶³ Vid. D. Sancho Villa, *op. cit.*, pp. 65-88.

⁷⁶⁴ Secretaría General de la CAN. Resolución 489 de 9 de marzo de 2001. Por la cual se resuelven los Recursos de Reconsideración presentados por el Gobierno de Perú y Fábrica de Tejidos Santa Catalina S.A. contra la Resolución 449 que calificó como restricción al comercio intrasubregional la medida adoptada por parte del señalado Gobierno en lo dispuesto en el art. 72 del Acuerdo de Cartagena.

los que lo crea pertinente, claro está, habida cuenta de las obligaciones contraídas en el marco de la integración andina, como igualmente lo ha mencionado dicha Secretaría, tales investigaciones deben adecuarse al ordenamiento jurídico andino, a fin de evitar que éste sea violado, en este sentido, los actos en el curso de una investigación realizados por una autoridad nacional, no podrían limitar las importaciones de productos de manera injustificada o innecesaria. La Secretaría advierte que ciertos actos, por ejemplo, control policial o de fiscalía, podrían ser considerados restricciones al comercio, aunque en principio no tengan en sí mismos tal carácter e incluso sean adoptados con una finalidad válida, tal como verificar que no se haya cometido una infracción de la normativa en materia de propiedad intelectual, si en tales actos, el mecanismo utilizado, la medida adoptada, generan un efecto limitante en las importaciones de origen subregional, desproporcionado, innecesario, no idóneo o injustificado. Siguiendo con el mismo ejemplo, para el citado organismo, en términos generales, el inicio de procedimientos de investigación de cualquier naturaleza, en contra de un importador de bienes originarios de la subregión, sin base fáctica y legal aparente que suponga una incautación y retiro del mercado de productos de origen subregional, es una restricción al comercio intrasubregional. En tal sentido, dependiendo de las circunstancias del caso, con estricto apego a la normativa andina vigente sobre la materia, se evidenciaría la existencia de restricciones al comercio, como lo ha entendido la Secretaría, por ejemplo, cuando se entable un proceso de investigación en un País parte por motivo de presunto delito contra el orden económico, cuando ello se hace sin justificación legal, ni aparente sustento técnico o elementos probatorios, realizando además la intervención del local comercial y la incautación de mercadería. Sin embargo, este mismo organismo ha estimado que, a *sensu* contrario, las acciones administrativas y judiciales encaminadas a la defensa de derechos de propiedad industrial, en tanto éstos permanezcan vigentes, dentro del estricto marco del derecho conferido por el Régimen común de propiedad industrial, no pueden ser consideradas como una restricción al comercio intrasubregional⁷⁶⁵.

⁷⁶⁵ Secretaría General de la CAN. Resolución 489 de 9 de marzo de 2001. En

B) Competencia desleal

El sistema andino refuerza la protección de los derechos de propiedad industrial, contemplando al interior del Régimen común de propiedad industrial, normas relativas a la libre competencia y a la competencia desleal. El TJA en sent. del 13 de enero de 2005, proceso 116-IP-2004, ha señalado al respecto, para lo que se centra en los actos confusorios⁷⁶⁶, que: (i) Un régimen de libre competencia, se justifica, en el encuentro en el mercado⁷⁶⁷, en este caso el andino, entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos, se requiere entonces tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo; (ii) la licitud de medios, por ejemplo, con relación a derechos de propiedad industrial, en opinión del mismo Tribunal, implica que la conducta competitiva del agente económico sea compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, pues la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores, actos éstos últimos que serían considerados desleales aunque no medie la intención de dañar, y que podrán configurarse como

este asunto la Secretaría resuelve: Calificar la apertura de un proceso de investigación por parte del Gobierno del Perú por motivo de delitos contra el orden económico y otros (no especificados), con relación a las frazadas originarias del Ecuador, sin justificación ni aparente sustento técnico o elementos probatorios, comprendiendo además la intervención del local comercial y la incautación de mercadería, como una restricción al comercio intrasubregional, en los términos establecidos por el art. 72 del Acuerdo de Cartagena.

⁷⁶⁶ Vid. J. Gómez Montero y C. Lema Devesa, *op. cit.*, pp. 643-654.

⁷⁶⁷ El carácter monopolístico de algunos de los derechos de propiedad intelectual parece en evidente contraste con las reglas que tratan de impedir ciertos monopolios en determinado mercado, sin embargo, la propiedad intelectual resulta funcional al mismo mercado incluso con base en razones de competitividad y eficacia.

tales aunque no se constituya a su respecto una relación de competencia en sentido estricto; (iii) el Régimen común de propiedad industrial enuncia, entre otros, un grupo de actos constitutivos de competencia desleal⁷⁶⁸, tales como aquellos capaces de crear por cualquier medio una confusión acerca del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor, así como las aseveraciones falsas capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial del competidor, y las indicaciones cuyo empleo pudiera inducir al público en error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos; (iv) los actos confusorios, no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado⁷⁶⁹ (STJA de 13 de enero de 2005, proceso 116-IP-2004), impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. Tales actos capaces de crear confusión pueden adoptar cualquier forma y procurar su objetivo por cualquier medio, *vg.* la imitación servil también constituye un acto de competencia desleal; actos que a los fines de juzgar sobre su deslealtad, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurren en un

⁷⁶⁸ Recuérdese que el CUP, art. 10 *bis*, impone a los Miembros de la Unión, la obligación de asegurar a los nacionales de los mismos, una protección eficaz contra la competencia desleal. Al efecto incorpora una cláusula general sobre lo que constituye un acto de tal índole, al tiempo que enumera con carácter no exhaustivo, tres tipos de actos de esta naturaleza que dichos Miembros deben prohibir, cuales con: actos de confusión respecto a un competidor, aseveraciones falsas capaces de desacreditar a un competidor, indicaciones que puedan inducir al público a error sobre los productos. P. A. de Miguel Asensio, "Bienes inmateriales y Derecho de la competencia"..., *op. cit.*, p. 146.

⁷⁶⁹ Un comerciante puede crear confusión en el consumidor, de forma intencional o no, lo que finalmente sirve de motivo a la decisión del consumidor para su elección de los bienes y servicios que se le presentan en el mercado, lo que repercute en que el primero obtenga un beneficio. C. A. Velásquez Restrepo, *Instituciones de Derecho comercial*, Bogotá, 1998, p. 221.

mismo mercado (STJA de 13 de enero de 2005, proceso 116-IP-2004)⁷⁷⁰.

C) Algunas anotaciones sobre las acciones por infracción

Brevemente mencionar un asunto que ilustra la temática relativa al alcance de la normativa comunitaria referida a las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial particularmente, en atención al art. 238 de la Decisión 486 (STJA de 22 de septiembre de 2004, proceso 96-IP-2004). La acción principal⁷⁷¹ fue ejercida a causa de la presunta infracción de los derechos del titular de un modelo de utilidad. El Régimen común de propiedad industrial atribuye al titular de un derecho protegido en el mismo, el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente. Lo cual corresponde al principio de la correlación normal entre la titularidad del derecho sustancial que se deduce en juicio y la titularidad del poder de obrar ante la jurisdicción. Se entiende que el titular podrá ser una persona natural o jurídica y que el derecho podrá ser transmitido por acto entre vivos o *mortis causa*, por lo que la legitimación alcanza al titular y a sus causahabientes. La norma también legitima para obrar al cotitular del derecho, sin necesidad, en este caso, del consentimiento de los demás cotitulares, salvo acuerdo en contrario. Además, para el

⁷⁷⁰ Un acto es desleal cuando el mismo se haya producido en el mercado, sea incorrecto y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en tal mercado, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo, así, para que éste último funcione se precisa obligar a competir a los empresarios, al tiempo que se les prohíba utilizar medios que desvirtúen el propio sistema competitivo. P. Flint Blanck, *Tratado de defensa de la libre competencia*, Lima, 2002, p. 115.

⁷⁷¹ Con esta clase de acciones se pretende una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor.

supuesto de que la legislación interna del País parte lo permita, la norma habilita a la autoridad nacional competente para impulsar el proceso por iniciativa propia. En lo que concierne al legitimado pasivo, se entiende que la tutela jurisdiccional no podrá ser concedida sino frente al destinatario del efecto o de los efectos en que la tutela se concreta, cual es, en el caso concreto, el autor de la presunta infracción o el ejecutor de los actos constitutivos de la presunta amenaza. La autoridad competente deberá verificar la legitimación de las partes en forma preliminar al examen de las cuestiones de mérito (STJA de 13 de enero de 2005, proceso 116-IP-2004). En cuanto a la autoridad nacional competente para conocer de estas acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial, el Tribunal ha declarado que, a diferencia de la Oficina Nacional a que se refiere el art. 273 de la citada Decisión, la autoridad nacional competente en este caso es la entidad administrativa o judicial que, establecida por la legislación interna del País parte de que se trate, se encuentre provista de competencia para conocer de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial (STJA de 13 de febrero de 1998, proceso 28-IP-95). Por ejemplo, si la acción tiene por objeto principal la condena a la indemnización de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la explotación no consentida, la misma deberá estar dirigida contra el presunto responsable de la infracción, cuando ésta se haya materializado en la causación de tales daños y perjuicios.

Por otra parte, a título también ejemplificativo, aludir a los requisitos para el otorgamiento de medidas cautelares en materia de derechos de propiedad industrial (STJA de 22 de septiembre de 2004, proceso 96-IP-2004). El Derecho comunitario en el caso de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial, expresamente contempla la tutela cautelar, la que puede tener por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito. Lo reconoce la doctrina, existe el riesgo de que el intervalo entre el ejercicio de la acción y el pronunciamiento de la sentencia de mérito sea de tal extensión que comprometa, hasta en forma irreparable, la efectividad de la tutela jurisdiccional. La prevención de este riesgo impone la necesidad de una forma de tutela jurisdiccional, la tutela cautelar, recogida en el sistema

andino, que permita al juez conservar el *status quo* antes del litigio y aseguren *a priori* la efectividad de la sentencia de mérito. El juez al interior de la CAN podrá ordenar medidas, tales como, el cese inmediato de los actos constitutivos de la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla; la suspensión de la importación o de la exportación de tales productos, medios y materiales; la constitución por el presunto infractor de garantía suficiente; y, de ser necesario para evitar la continuación o repetición de la infracción, el cierre temporal del establecimiento del demandado. La solicitud de estas medidas recae en quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción, aunque, como lo faculta el Régimen común de propiedad industrial, la legislación interna del País parte de que se trate, puede establecer que la autoridad nacional competente ordene de oficio su aplicación. Esta tutela cautelar exige a quien la solicite, como lo expresa el TJA, la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles *prima facie*, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (*fumus boni iuris*), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (*periculum in mora*). Requisitos para la admisibilidad de la medida, cuyo examen, conduce, en palabras de este mismo Tribunal, a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito. La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la pida acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razonablemente la comisión real o inminente de tal infracción, lo que interpreta el TJA en el sentido de que el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción *iuris tantum*, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción, autoridad que adicionalmente valorará el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho. Ahora bien, entiende que en todo caso, es de la potestad

discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse. Manifiesta igualmente, que los efectos de la medida que se acuerde serán provisorios, ya que se extinguirán en el curso del proceso o serán absorbidos por la sent. de mérito y en el caso en que la medida sea decretada antes del inicio del proceso, su otorgamiento exige que la acción sea iniciada dentro de un término perentorio, so pena de quedar sin efecto *ipso iure*, medida que se hará asimismo ineficaz si el proceso se extingue después de iniciado. Además, en tanto que provisoria, la medida cautelar podrá ser modificada o revocada cuando sobrevenga un cambio en las circunstancias de hecho o de derecho sobre las cuales se funda.

Capítulo VI

DEFENSA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

I. Invenciones

1. Protección mediante patente

A) Características del sistema

La normativa comunitaria en la materia no contempla una definición de lo que se entiende por invención⁷⁷², sin embargo, el TJA ha indicado en su jurisprudencia que el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del “estado de la técnica”-, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria (STJA de 28 de julio de 2004, proceso 75-IP-2004). Para el mismo Tribunal, con apoyo en criterios doctrinales en la materia, se puede afirmar que la patente es la concesión que se otorga para un territorio a un inventor o a su causahabiente para explotar exclusivamente una invención industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio público (STJA de 23 de junio de 2004, proceso 36-IP-

⁷⁷² El ADPIC tampoco contiene una definición de lo que significa el término invención, estando al arbitrio de sus miembros la conceptualización del mismo. Ahora bien, si decide otorgar el carácter de invención a una creación, el ADPIC exige que se proteja a la totalidad de aquellas invenciones que cumplan las condiciones de patentabilidad. A. Markowski, *op. cit.*, p. 379.

2004)⁷⁷³. Prerrogativa de patente que originariamente fue potestad discrecional del Rey, como ocurría en los estados italianos del renacimiento⁷⁷⁴.

En la Decisión 85, art. 1º, el privilegio de patente se otorgaba “las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial, y a las que perfeccionan dichas creaciones”, entiende el TJA que lógicamente las nuevas creaciones o el perfeccionamiento de las ya existentes, suponen la manifestación inventiva del hombre que crea algo nuevo o perfecciona lo ya existente para beneficio de la humanidad, para lograr igualmente un lucro legítimo con su invento, el que registrado legalmente y otorgada su patente, le da derechos ciertos sobre el mismo (STJA de 9 de diciembre de 1994, proceso 06-IP-94). La Decisión 311 que sustituyó íntegramente a la Decisión 85, mantuvo “la novedad” como requisito para la concesión de patentes, art. 1º “Los Países parte otorgarán patentes de invención a las creaciones susceptibles de aplicación industrial, que sean novedosas y tengan nivel inventivo”. Adicionándose, como lo ha puntualizado el TJA, explícitamente el nivel inventivo. Éste último art. fue transcrito, sin modificaciones, en la Decisión 313. Posteriormente, en la Decisión 344, art. 1º, estableció: “Los Países parte otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”. Por su parte, la Decisión 486 que sustituyó la citada Decisión 344, en su art. 14 mantuvo la citada redacción de la norma que reemplazó. Se establece así un mandato claro y terminante constitutivo del marco general de referencia para la patentabilidad⁷⁷⁵.

Como se pudo observar la normativa en materia de patentes en el ámbito andino, ha mantenido desde sus orígenes, hasta la actualidad, el requisito de la novedad, como factor esencial para ser otorgada una

⁷⁷³ R. Metke Méndez, *Lecciones de Propiedad Industrial (II)*, Bogotá, 2002, p. 22.

⁷⁷⁴ H. Coing, *op. cit.*, p. 192.

⁷⁷⁵ G. Misas, *op. cit.*, p. 205.

patente⁷⁷⁶, añadiendo además, el nivel inventivo y la aplicación industrial⁷⁷⁷, los que califica el TJA como elementos que conceptualizan lo que ha de entenderse por patente, y que supone que todo lo que sea contrario a esta norma comunitaria, no sea patentable y donde la citada novedad, como lo resalta el propio Tribunal, tiene carácter predominante, *sine qua non*, ya que entiende que la novedad, si bien puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, mañana sí), es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se conoce).

B) Supuestos excluidos

El Régimen común de propiedad industrial en materia de patentes en el ámbito andino supone al igual que múltiples ordenamientos jurídicos, la existencia de las citadas tres características: la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial. Estos tres requisitos de patentabilidad, de acuerdo con la normativa comunitaria son absolutamente necesarios e imprescindibles para el otorgamiento de patentes, no pudiendo concederse si faltare cualesquiera de ellos y en caso de que se otorguen sin que los mismos se hayan cumplimentado, serían nulas, como lo establece el art. 75 de la Decisión 486. Es así, tal y como lo ha resaltado el TJA, como para el otorgamiento de patente de invención sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, la novedad, el nivel ó altura inventiva y la aplicación industrial, constituyen requisitos: absolutamente necesarios, insoslayables y de obligatoria observación. Igualmente considera, que la invención, no sólo se limitará a la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial, sino sobre todo al beneficio colectivo y el bien común, que es el espíritu y la filosofía de la propiedad industrial⁷⁷⁸ y del

⁷⁷⁶ La protección mediante patente presupone la condición de novedad de la invención, y que, para el TJA, sólo entonces, se concreta la idea de protección cuya intención es promover el progreso. A. Markowski, *op. cit.*, p. 373.

⁷⁷⁷ Vid. A. Bercovitz Rodríguez-Cano., "Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de patentes", *Revista de Derecho Mercantil*, 1967, pp. 79 y ss.

⁷⁷⁸ C. Fernandini, *La Comunidad Andina: tendencias en propiedad industrial*, 2003, pp. 81-108.

Acuerdo subregional (STJA de 9 de diciembre de 1994, proceso 06-IP-94).

Teniendo presente lo indicado, y en atención a los compromisos internacionales adquiridos, el sistema andino reconoce la posibilidad de patentar tanto productos como procedimientos. De acuerdo con la doctrina: (i) La invención de productos comprende todas las variedades de entidades estructurales hechas por el ser humano. Puede referirse principalmente a cosas, sustancias y medios de trabajo, en particular aparatos y dispositivos (STJA de 23 de junio de 2004, proceso 36-IP-2004)⁷⁷⁹. (ii) La invención de procedimientos consiste en que su objeto verse sobre un modo de obrar constituido por una serie de operaciones o actuaciones para obtener un resultado, esto es, una sucesión de operaciones o actuaciones a realizar con determinadas materias o energías⁷⁸⁰ (STJA de 23 de junio de 2004, proceso 36-IP-2004).

El Régimen común de propiedad industrial ampara y protege invenciones, pero también excluye supuestos para calificarlas de tales, al igual que contempla prohibiciones para el otorgamiento del privilegio de patente, como lo indica el TJA, en función de los beneficios comunes que debe recibir la subregión y en ella fundamentalmente, el bienestar del habitante andino, primer objetivo del Acuerdo subregional. Como se reitera en la jurisprudencia del TJA: las restricciones que se derivan de la Decisión sobre propiedad industrial son, en resumen, el resultado que buscó expresamente el propio legislador. El intérprete -en este caso el Tribunal- se limita a constatar el significado normativo, atendiendo a la historia fidedigna de la norma, a su finalidad manifiesta y a su claro sentido de conjunto, anteponiendo estos criterios funcionales a un posible examen exegético del texto.

El TJA ha precisado diferenciar entre las disposiciones del Régimen común de propiedad industrial que consagran, respectivamente, lo que no se considera como invención y lo que no es patentable, antiguamente consagrados en los art. 6 y 7 de la Decisión 344, actualmente, con algunas modificaciones, contemplados en los arts. 15 y 20 de la

⁷⁷⁹ C. Fernández-Novoa y J. A. Gómez Segade, *La modernización del Derecho español de patentes*, Madrid, p. 64.

⁷⁸⁰ R. Metke Méndez, *op. cit.*, p. 32.

Decisión 486. En la Decisión 344, se establecía que “art. 6º.- No se consideran invenciones: a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) Los que tengan por objeto materias que ya existen en la naturaleza o una réplica de las mismas; c) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra creación estética, así como las obras científicas; d) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores o el soporte lógico; e) Las formas de presentar información; y, f) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico”.

Por su parte el art. 15 de la Decisión 486⁷⁸¹, que sustituyó al precitado artículo de la Decisión 344, establece que no se considerarán invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) las formas de presentar información⁷⁸².

⁷⁸¹ Mientras que el art. 6 de la Decisión 344 excluye del concepto de invención a los descubrimientos, a los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento del cuerpo humano o animal, y a los métodos de diagnóstico, el art. 15 de la Decisión 486, para algunos, está más orientado al Derecho europeo, reconociendo carácter de invención a los métodos curativos y de diagnóstico, pero previendo con respecto a los mismos una prohibición de patentabilidad (art. 20 de la Decisión 486). A. Markowski, *op. cit.*, p. 367.

⁷⁸² Este artículo guarda analogía con el art. 52 CPE de acuerdo con el cual no se considerarán invenciones a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos. b) Las creaciones estéticas. c) Los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económicas, así como los programas de ordenadores. d) Las formas de presentar informaciones. Excluidos todos ellos de la patentabilidad, solamente en la medida en que la solicitud de patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos elementos considerados como tales. Nóteses que el literal b) del art. 15 de la

En este contexto, la regla general, lo que se considera como invenciones susceptibles de ser protegidas mediante patente, son todas aquellas invenciones de productos o procedimientos, que cumplan los multicitados requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. Ahora bien, como lo menciona el TJA, la disposición del Régimen común de propiedad industrial relativa a las materias que no se considerarán como invenciones, es la excepción a la regla, con un listado que si bien varió de la primera Decisión a la segunda que abordó este tema (Decisión 85 a la 311), se mantuvo inalterable desde la Decisión 311, pasando por la Decisión 313, hasta la Decisión 344, y sufre algunas modificaciones en la Decisión 486, pues como puede observarse, se modifica el enunciado del literal b) del antiguo art. 6 de la Decisión 344 y el último literal del mismo deja de incluirse en las materias que no serán consideradas como invenciones, pero se incluye, como se verá más adelante, en el art. 20 de la Decisión 486, relativo a aquellas materias que no serán patentables. Considera el TJA, basándose en una interpretación sistemática, funcional y teleológica que la disposición contentiva del listado de aquellas materias que no se considera como “invenciones”, es una norma de calificación, que establece las excepciones a la calidad de inventos. De donde resulta, que serían invenciones, todas aquellas materias que no estén taxativamente dentro de dicho listado, claro está, cuando las mismas observen los tres requisitos generales de patentabilidad⁷⁸³. Dicha disposición, que contiene las reglas para calificar qué puede considerarse invención y lo que no, se diferencia de la norma que contempla aquellos inventos que, a pesar de tener la calidad de tales, no serán patentables. Ésta última norma, sin quitar la calidad de inventos y asumiendo la filosofía de que los mismos deben ser de utilidad pública, hechos para el bien común y mejoramiento del nivel de vida del habitante andino, como lo establece el Acuerdo de Cartagena y lo reitera el TJA, dispone aquello que a pesar de poder ser considerado como invención, no puede patentarse. El antiguo art. 7 de la Decisión 344, contemplaba que no serán patentables:

Decisión 486, no se incorpora en el CPE art. 52, artículo este referido a lo que no será considerado como invención.

⁷⁸³ *Vid.* STJA de 9 de diciembre de 1994, proceso 06-IP-94.

a) Las invenciones que sean contrarias al orden público, o a la moral o a las buenas costumbres; b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de las personas o de los animales; a la preservación de los vegetales; o, a la preservación del medio ambiente; c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente biológicos para su obtención; d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del mismo; y, e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos⁷⁸⁴ esenciales de la Organización Mundial de la Salud.

La consecuencia de la concesión de patentes, en los países del área andina, otorgadas contra las prohibiciones de patentabilidad por imperio de la norma comunitaria, es la nulidad. A partir de la Decisión 311, pasando por la 313, lo que se mantuvo en la Decisión 344, se modificó la norma restrictiva, en cuanto a los productos farmacéuticos, los cuales en la Decisión 85 se excluían de manera general como materia patentable (art. 5º literal c de la Decisión 85). Así, desde la Decisión 311 hasta la 344, se ampliaba la materia patentable, permitiéndose otorgar este privilegio, a las invenciones farmacéuticas, excluyéndose únicamente en las Decisiones posteriores a la Decisión 85 hasta la 344, las “invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud”, dejándose el problema de determinar los medicamentos no patentables, a un organismo internacional ampliamente reconocido, como el citado. Ahora bien, el citado art. 7 de la Decisión 344 sufrió modificaciones en la Decisión que la sustituyó, esto es, la Decisión 486, pues según el art. 20 de esta última no serán patentables: a) Las invenciones cuya explotación comercial en el territorio del País parte respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden público

⁷⁸⁴ Valga mencionar que el ADPIC no se refiere a los medicamentos *per se*, sólo lo hace, en las disposiciones transitorias relativas a las patentes de invención y al regular la protección de la información no divulgada, en los que se menciona expresamente a los productos farmacéuticos. La calificación de un producto como farmacéutico dependerá de la legislación nacional y de esta legislación dependerá también la consideración de un producto farmacéutico como medicamento, puesto que no todos lo son. C. Otero García-Castrillón, *El comercio internacional de medicamentos...*, *op. cit.*, p. 45.

o la moral. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria al orden público o a la moral solo debido a la existencia de una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; b) las invenciones cuya explotación comercial en el País parte respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos efectos la explotación comercial de una invención no se considerará contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservación de los vegetales o del medio ambiente sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohíba o que regule dicha explotación; c) las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos⁷⁸⁵; d) los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales.

Como se mencionó este último literal estaba antiguamente contemplado en el artículo relativo a aquellas materias que no se consideran invenciones⁷⁸⁶, variándose de este modo no sólo su ubicación sistemática, sino su significación en el sistema de patentes andino, ya que si bien pueden tener la calidad de invenciones, los mismos no

⁷⁸⁵ Las excepciones a la patentabilidad se encuentran contempladas en el art. 53 CPE, según el cual no se concederán las patentes europeas para: a) Las invenciones cuya publicación o explotación sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin poderse considerar como tal a la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida en todos los Estados contratantes o en uno o varios de ellos por una disposición legal o reglamentaria; b) Las variedades vegetales o las razas animales, así como los procedimientos esencialmente biológicos de vegetales o animales, no aplicándose esta disposición a los procedimientos microbiológicos ni a los productos obtenidos por dichos procedimientos. A pesar de las diferencias de tratamiento de esta temática en el Régimen andino y en el CPE, el primero se acerca más al segundo, que a la regulación acogida en EE UU. *Vid. J. Watal, op. cit.*, p. 134.

⁷⁸⁶ El CPE alude a los métodos terapéuticos o de diagnóstico en el art. 52, de acuerdo con el cual no se considerarán como invenciones susceptibles de aplicación industrial, los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, ni los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. *J. Bougeois, op. cit.*, pp. 204, 205.

podrán protegerse mediante patente⁷⁸⁷. Otra de las modificaciones de mayor importancia, por la problemática que ha suscitado en Países como los andinos, es la eliminación de la citada lista taxativa de aquellas invenciones que no podrán patentarse, de las restricciones al otorgamiento de patentes en el sector farmacéutico, ya que se elimina por completo de dicho listado “las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud”, por lo que se liberaliza su patentabilidad. En consecuencia, las anteriores prohibiciones de patentabilidad existentes, esto es, las contempladas en el derogado art. 5° de la Decisión 85, específicamente la prohibición de otorgar patente a productos farmacéuticos, dejaron de tener vigencia, a partir de la mencionada Decisión 311 y que se mantuvieron hasta la Decisión 344, conservándose la prohibición en dichas Decisiones para aquellos medicamentos la única exclusión de aquellos productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, lo que se enfatiza, se ha eliminado en la Decisión 486, por lo que los productos de dicho sector ya no son acreedores de ésta última restricción, son perfectamente patentables, claro está, si cumplen con los requisitos de patentabilidad de la normativa comunitaria vigente.

2. Criterio de novedad

A) Antecedentes

El Régimen común de propiedad industrial, al igual que la mayoría de ordenamientos jurídicos, consagra como elemento esencial para el otorgamiento del privilegio de patente “la novedad”⁷⁸⁸. Ahora bien, en

⁷⁸⁷ El art. 52 del CPE pretende que no se comercialice con la salud del hombre y conservar la libertad del tratamiento de los médicos, lo que también se pretende con la regulación comunitaria andina. A mayor abundamiento la regulación europea no tienen como finalidad privar a los procedimientos terapéuticos de la calidad de invención, sino que es necesario más bien, que se limite el concepto de aplicabilidad industrial, valiéndose de una ficción y considerando su *ratio legis*. A. Markowski, *op. cit.*, pp. 379.

⁷⁸⁸ J. Hill, *op. cit.*, p. 14.

cuanto al contenido y alcance de dicho concepto hay menor consenso. Se ha puesto de manifiesto que incluso a comienzos del siglo XVII en Inglaterra, ya se hizo la aclaración de que no se admitían las patentes para productos conocidos, sino solamente para nuevas invenciones. En el siglo XIX, el concepto de patente ya implicaba, que la invención fuera novedosa, o sea, previamente desconocida por el público (STJA de 28 de julio de 2004, proceso 75-IP-2004). En opinión de G. Cabanellas, el concepto de novedad tiene las siguientes características: (i) Objetividad. La novedad de la invención a ser patentada no se establece en relación con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento dado. (ii) Irreversibilidad de la pérdida de novedad. Una vez que una invención pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible. (iii) Carácter Universal de la Novedad, ésta se determina en relación con los conocimientos existentes a nivel mundial, no pudiéndose entonces obtenerse una patente respecto de una invención ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país en el que se solicita la protección. (iv) Carácter público de la novedad. La invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar su periodo de protección (STJA de 27 de octubre del 2000, proceso 21-IP-2000)⁷⁸⁹.

El TJA ha recordado el concepto de novedad contemplado en las diferentes Decisiones andinas regulatorias de la materia. (i) Decisión 85, art. 2º, “Una invención no se considerará como nueva si está comprendida en el estado de la técnica, esto es, si se ha hecho accesible al público en cualquier lugar, mediante una descripción oral o escrita, o por el uso o explotación o por cualquier otro medio suficiente para permitir su ejecución, con anterioridad al día de presentación de la solicitud de la patente”. (ii) Decisión 311, art. 2º, “Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro

⁷⁸⁹ G. Cabanellas, *Derecho de las patentes de invención*, Buenos Aires, 2001, pp. 702 y ss.

medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. También se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la Oficina Nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”. Esta redacción se mantuvo en la Decisión 313. (iii) Decisión 344, art. 2º, “Una invención es nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la Oficina Nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”. En esta Decisión se añadió la frase “sólo para el efecto de la determinación de la novedad” al empezar el tercer párrafo, manteniendo en el resto de su texto la redacción de la Decisión 311. La referida redacción finalmente se recoge de forma prácticamente idéntica en la Decisión 486, art. 16: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la Oficina Nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40”.

B) Requisito de fondo

Como resalta el TJA, para la concesión de la prerrogativa de patente de invención, entre los requisitos de fondo inexcusables estuvo y está la novedad. Para el mismo, la invención debe ser producto de la creatividad humana, porque si no hay creación no hay invención. Así, el requisito de novedad, exige que el objeto de la invención no se encuentre comprendido en el estado de la técnica, el cual no es más que el conjunto de conocimientos técnicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, de la prioridad reconocida. En este sentido, la invención carecerá de novedad si el público, por cualquier medio, ha podido acceder a ella, siendo la difusión de información detallada y suficiente, como para que una persona del ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar la invención; por su parte, todo aquello que no está comprendido en el estado de la técnica por no haber sido divulgado, por ningún medio, podrá calificarse como novedoso. Doctrinalmente se reconocen una serie de reglas o pasos lógicos que debe realizar el examinador para determinar la novedad de la invención, así: concreción de la regla técnica para la que se solicita la patente, lo que está determinado por el contenido de las reivindicaciones; precisión de la fecha en que ha de efectuarse la comparación entre la invención y el estado de la técnica: fecha de prioridad; determinación del contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; comparación entre la invención y la regla técnica (STJA de 28 de julio de 2004, proceso 75-IP-2004)⁷⁹⁰.

En STJA de 30 de octubre de 1989, proceso 6-IP-89, relativa a la interpretación prejudicial de los arts. 2, 11, 15, 19, 20, 27, 28 y 44 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal indicó que el art. 2 combina los criterios de que lo novedoso, es lo que no está comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta). La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o

⁷⁹⁰ Vid. G. Cabanellas, *op. cit.*, pp. 714 y ss.

producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público. En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad. La novedad requerida para una patente de invención y para una de perfeccionamiento, hay que apreciarla de manera diferente. En el caso de patentes de invención, se supone que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no estaba en capacidad de satisfacer. En el caso de las patentes de perfeccionamiento o mejora, en cambio, la creación científica o técnica no es tan radical, ya que el invento parte de algo conocido para tan solo mejorarlo. La fecha de presentación de la solicitud de patente determina el momento que la Oficina Nacional competente debe tener en cuenta para apreciar la novedad, en el sentido de que tal fecha constituye un término *ad-quem*, o sea, un momento hasta el cual la divulgación del invento afecta el derecho a obtener el privilegio de la patente. Si el invento que se desea patentar se hizo accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud, la Oficina Nacional competente no puede otorgar la patente ya que el invento carecería de novedad. El estado de la técnica, es el conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial. Para la utilización de ese criterio, los Países andinos pueden ordenar que se verifiquen exámenes completos sobre el estado de la técnica que pueden afectar la patentabilidad de las invenciones en determinados sectores de la industria. La novedad debe ser apreciada por la Oficina Nacional competente en la fecha de presentación de la solicitud de patente. Hechos anteriores a la fecha que constituyen divulgación del invento, le hacen perder la novedad⁷⁹¹.

C) Presupuesto territorial

En el entorno andino se ha discutido por ejemplo, como se recoge en la STJA de 9 de diciembre de 1994, proceso 06-IP-94, la concordancia

⁷⁹¹ G. Cavalier Gaviria, *op. cit.*, p. 199.

de un reglamento interno de uno de los Países parte, que modificaría el alcance de la normativa relativa a los requisitos de patentabilidad, específicamente, el de novedad, en su día analizado bajo el imperio de la Decisión 344. En el procedimiento principal que originó la petición prejudicial, la parte actora alegó, que el reglamento interno en cuestión, no es en rigor, un simple reglamento, pues contiene normas que reforman la misma normativa que reglamenta, según los recurrentes, por: a) prescindir del requisito *sine qua non* para la concesión de una patente, en cuanto según ellas se pueden patentar productos que no son nuevos; b) facultar la concesión de patentes con efecto retroactivo; c) registrar patentes expresamente prohibidas, cuya patente esté registrada en el extranjero o, peor aún cuya patente se haya simplemente solicitado en cualquier país del mundo. Se aduce que las consecuencias socio-económicas de la normativa interna son extremadamente graves, habida cuenta del poder de monopolios⁷⁹² y oligopolios que tienen en su haber las farmacéuticas⁷⁹³, y que posibilitan las patentes⁷⁹⁴, con perjuicios económicos, como los que experimentaría el país andino en el que se implante la normativa discutida. A su vez, se alega el evidente efecto retroactivo de las disposiciones impugnadas, al pretender dar protección a inventos viejos, cuya patentabilidad estaba prohibida antes de la vigencia de antigua normativa andina. De contrario, se argumenta que el Régimen común de propiedad industrial no prohíbe la concesión de patentes nacionales para aquellos inventos para los cuales se otorgó patente en el exterior. Que en tal sentido, la norma nacional debatida, se limita a permitir que se presenten, durante un plazo determinado (un año), solicitudes de patente, con respecto a patentes solicitadas en el exterior en aquellos campos cuya patentabilidad estaba prohibida, siempre que no atenten contra el orden público, la moral o las buenas costumbres, con lo que se protege la propiedad industrial y respetan los

⁷⁹² Por ejemplo, el abuso del monopolio de la patente, que está relacionado con el derecho de la competencia, se produce cuando el titular defrauda la finalidad que persigue la protección jurídica, al dejar de explotar el invento, si realiza un ejercicio antisocial del derecho o cuando al actuarlo trata de extender su posición dominante más allá de los límites de la exclusiva. H. Baylos Corroza, *op cit.*, p. 217.

⁷⁹³ Vid. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, *op. cit.*, p. 698.

⁷⁹⁴ C. Otero García Castrillón, *op. cit.*, pp. 133 y ss.

derechos adquiridos, máxime cuando con la patente de invención además de promover el intercambio, la cooperación y el desenvolvimiento científico y tecnológico, genera automáticamente un estímulo para que cualquier inventor persiga encontrar soluciones a problemas comunes o complejos como son en este caso las enfermedades.

Idéntica problemática se recoge en la STJA de 30 de octubre de 1996, proceso 1-AI-96, asunto igualmente debatido bajo la vigencia de la Decisión 344. Concretamente en este asunto se discutía el incumplimiento de un País andino, del Régimen común de propiedad industrial originado en las disposiciones transitorias de su normativa interna, en contravención de los requisitos sobre novedad, estado de la técnica y aplicación industrial, al inobservar el plazo de prioridad, el principio de reciprocidad y el ámbito de la patentabilidad y exceder la facultad reglamentaria que la normativa andina concede a la legislación nacional. Incumplimiento de disposiciones andinas prolongando en el tiempo, por razón de la aplicación de la normativa interna que lo contraría, a casos concretos, que en atención a lo que se expresa a continuación, se trate de solicitudes de patente presentadas y pendientes de decisión, o de las ya decididas en iguales o similares términos, de acuerdo con el TJA, entrañan actos reiterativos de incumplimiento del régimen común andino en la materia. El fondo de la cuestión objeto de debate, lo constituía la limitación territorial del requisito de novedad, por el que se permitía que toda invención comprendida en el estado de la técnica en países distintos del País parte en cuestión, pueda ser patentada en el mismo. En suma, se acogía el criterio de novedad local frente a la novedad universal, pues la normativa nacional en conflicto abría la posibilidad de conceder patentes para invenciones que ya hubieren sido objeto de patente en cualquier país extranjero, señalando su plazo de concesión en un término igual al lapso que faltare para completar el término de vigencia de la invención ya patentada en el exterior, hasta con un límite de 20 años.

En opinión del TJA, como lo ha recogido su jurisprudencia, uno de los requisitos fundamentales para la patentabilidad de una invención, es la novedad, la que está estrechamente ligada al estado de la técnica, así como al tránsito regulatorio dado en materia de patentes, respecto a la

posibilidad de patentar invenciones prohibidas durante la vigencia de normativa que ha sido derogada. Como se ha mencionado, desde las Decisiones 311 y 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se han suprimido muchas de las restricciones que, durante la vigencia de la Decisión 85, habían existido para la patentabilidad, especialmente en el sector farmacéutico, ya que dichas decisiones eliminaron la prohibición de patentar productos farmacéuticos, estando permitidos desde la Decisión 311, con excepción de los contenidos en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, desde la misma hasta la Decisión 344, excepción esta última, como se mencionó, eliminada en la Decisión 486, la cual liberaliza la protección mediante patente de tales productos. El criterio de novedad recogido en el Derecho andino, es el de novedad absoluta, como también lo reconoce la doctrina mayoritaria, el cual implica, como lo entiende el TJA, que para que un invento sea nuevo y no se encuentre en el estado de la técnica, no puede haber sido conocido ni dentro del territorio en el que se solicita la patente, ni en ningún otro territorio. En atención a este criterio, esto es, al alcance universal de la novedad, no basta que un invento sea nuevo y no esté en el estado de la técnica en un territorio determinado, sino que tampoco lo esté en el resto del mundo, salvo el año de prioridad que permite la normativa andina en la materia (coherente con el CUP), cual es, el que se confiere al primer solicitante de una patente de invención válidamente presentada en un País parte o en otro que conceda trato recíproco, período para conservar la prioridad que se cuenta a partir de la fecha de esa solicitud, a fin de que pueda presentar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países parte. Como lo recoge el TJA en su jurisprudencia, la novedad absoluta, ha ganado terreno en el ámbito internacional. *Vg.* en el Reino Unido a partir de 1977 (*Patents Act* inglesa), en la República Federal Alemana a partir de la ley de 16 de diciembre de 1980, así como en los Países parte del CPE, así como en el PCT, los que tienen por objeto facilitar la concesión de patentes, para un mismo titular y para una misma invención, en una pluralidad de países, los que exigen novedad absoluta y la atribución del derecho de patente al inventor⁷⁹⁵ (STJA de 30

⁷⁹⁵ A. Bercovitz, "Protección de la Tecnología", *Revista del Derecho Industrial*,

de octubre de 1996, proceso 1-AI-1996). El TJA reconoce la importancia y la trascendencia económica y social del sector farmacéutico en la salud de los pueblos andinos, así como de las inversiones que se hagan en los Países de la subregión respecto al avance científico y tecnológico que repercute en el bienestar común de la misma, sin embargo, de permitirse en un País parte la posibilidad de otorgar el beneficio de patente a inventos ya patentados en otros países, inventos que por tal motivo han perdido carácter innovador, se estaría resquebrajando el principio universal y absoluto de novedad, implantándose un criterio de novedad referido únicamente al territorio del país que la concede, estableciéndose un sistema de patentabilidad relativo o territorial, lo que es una forma de extender un privilegio al inventor ampliándolo más allá de las fronteras para el cual fue constituido originalmente.

D) Figura del *pipeline*

En los ya citados proceso 1-AI-96 y proceso 06-IP-94, se analizó fundamentalmente el principio utilizado para modificar el criterio de novedad conocido como *pipeline* (que tiene estrecha relación con lo mencionado en el apartado precedente), el cual opera en los casos de solicitudes que se tramitan en el extranjero con fechas anteriores a su reconocimiento como materia patentable en el país en el que se reclama la protección y que mediante una legislación posterior se le reconoce tal calidad, lo cual contraviene el criterio de novedad absoluta recogido en el Régimen común de propiedad industrial. Como en su día manifestará la antigua Junta del Acuerdo de Cartagena, el *pipeline* es un mecanismo de transición para conceder protección a productos que no eran patentables, en países que están modificando su normativa sobre patentes. El *pipeline* puede variar en cuanto al ámbito de productos y procesos comprendidos; en cuanto al espacio territorial abarcado y en cuanto al plazo de protección a reconocer. Así puede englobar desde productos que se encuentren en el dominio público por haber superado el plazo de protección de la patente, hasta productos o procesos que

hubieren sido objeto de una patente reciente. Igualmente puede abarcar productos y procesos que no hubieren sido difundidos o ingresados en la corriente comercial en ningún país o sólo en el país de destino. Del mismo modo, puede concederse una extensión del plazo de protección por el remanente faltante o por la totalidad del plazo de protección. La cláusula de *pipeline* puede tener en sí misma una vigencia definida o indefinida⁷⁹⁶.

Se alega en favor del establecimiento del *pipeline*, aduciendo que es un mecanismo transitorio válido, ampliamente aceptado por muchas legislaciones, el cual no está reconocido expresamente en la legislación andina, pero que no es contrario a la misma. A mayor abundamiento, el *pipeline*: es un mecanismo de transición para conceder protección a productos que no eran patentables, en países que están modificando su normativa sobre patentes⁷⁹⁷, esta cláusula prevé que un medicamento que, en un momento determinado, tenga su patente sujeta a aprobación en el país en el que patentó, pueda ser patentada en otro país, que incorpore dicha cláusula a su legislación, lo que significa proteger bienes que aún no están en el mercado (STJA de 30 de octubre de 1996, proceso 1-AI-1996).

Para el TJA si bien la posibilidad de introducir el *pipeline* en la normativa de propiedad industrial de los Países andinos ha sido considerada por la mayoría de los mismos, como se evidencia en los intentos de negociación del *pipeline* por parte de los EE UU, con Colombia, Perú y Venezuela, respectivamente, lo cierto es que: Colombia (en 1992), se opuso a la suscripción de un convenio bilateral con EE UU sobre propiedad industrial por considerar que la propuesta americana vulneraba la normativa andina y el principio de novedad vigente a nivel internacional. Perú, ante propuesta informal de EE UU rechazó el *pipeline* indicando que esta figura rompe con el principio de

⁷⁹⁶ Planteamientos de la Junta del Acuerdo de Cartagena recogidos en la STJA de 30 de octubre de 1996, proceso 1-AI-96.

⁷⁹⁷ Industry Functional Advisory Committee for Trade in Intellectual Property Rights, "Report of the Industry Functional Advisory Committee for Trade in intellectual Property Rights (IFAC-3) on the North American Free Trade Agreement", septiembre de 1992. *Vid.* sent. de 30 de octubre de 1996, proceso 1-AI-1996.

novedad al reconocerse una protección a productos que ya se encuentran en el estado de la técnica, a lo que adujo que dicho mecanismo no había sido admitido en el GATT. Venezuela (en 1992), rechazó dicha cláusula en virtud tanto de la normatividad andina, como de la vulneración del principio de novedad. A su vez, en la reunión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de 19 y 20 de agosto de 1993, en la que en ese entonces se revisó la Decisión 313, se dejó constancia de la inconveniencia de adoptar un mecanismo de protección transitoria como el *pipeline*, en la legislación comunitaria andina. Igualmente, el TJA tuvo en consideración, una de las normas fundamentales sobre propiedad industrial, universalmente aceptada y aplicada, como lo es la de independencia de las patentes⁷⁹⁸ y de las marcas, mediante la cual cada País es libre de aceptar, negar, mantener o cancelar sus registros, sin considerar lo que hagan otros Países en los mismos casos. Por lo demás, de acuerdo con el TJA la eliminación de la prohibición de patentabilidad de los productos farmacéuticos, no modifica el concepto de novedad absoluta reconocido en el sistema andino, más aún, cuando en el mismo, en ese entonces aludiendo a la Decisión 344, no está reconocido expresamente el principio de *pipeline*, por lo que no es aplicable.

3. Patentes de segundo uso

A) Previo

Las conocidas como patentes de segundo uso y particularmente las relativas a productos farmacéuticos⁷⁹⁹, tema éste asociado a la figura del

⁷⁹⁸ Por ejemplo, el TJCE en su sent. de 21 de septiembre de 1999 as. C-44/98 (BASF) no ha considerado contraria al art. 30 TCE el rechazo del registro, por la Oficina de patentes alemana, de una patente americana cedida a la empresa BASF por no ajustarse a la legislación alemana que exigía la traducción al alemán de dicha patente.

⁷⁹⁹ Si bien la problemática en torno a las patentes de segundo uso se centra en el sector farmacéutico, lo cierto es que no se encuentra limitada a tal sector, pudiendo aparecer dicha problemática en cualquier otra rama de la técnica. Resalta la reciente importancia de las patentes de segundo uso en el ámbito de la biotecnología, la que ha motivado varias discusiones doctrinales en el entorno comunitario europeo, toda

pipeline, han sido especialmente debatidas en el entorno andino. En los asuntos que han originado el pronunciamiento del TJA, se confronta, por ejemplo, de una parte, el art. 16 de la antigua Decisión 344 y, en igual sentido, el actual art. 21 de la Decisión 486 y, de otra, la normativa pertinente del ADPIC⁸⁰⁰. Los Países parte de la CAN concluyeron un proceso de armonización de la legislación subregional, en atención a sus compromisos adquiridos en la OMC, adoptando las modificaciones que consideraron pertinentes en materia de propiedad industrial, las cuales resultaron en la aprobación de la Decisión 486, en la cual se vuelve a recoger el citado art. 16 de la Decisión 344, esta vez bajo el art. 21 de la Decisión 486, reproducido de manera idéntica, de donde resulta que, como se ha sostenido, los Países parte no han considerado el contenido de este artículo como un aspecto que ameritara modificación alguna, para su adecuación al ADPIC.

Si bien la eliminación del art. 16 de la Decisión 344 en la Decisión 486 que la sustituyera, fue planteada por la delegación de Venezuela, inicialmente acogida por todos los países, excepto la República de Bolivia que no estuvo presente, en forma posterior las delegaciones de Colombia y Bolivia decidieron analizar nuevamente el tema y cambiaron su postura original, optando por la ratificación de la inclusión de la prohibición que contenía el referido artículo. Finalmente, la Comisión⁸⁰¹ cuando adoptó la Decisión 486 ratificó al pie de la letra, bajo el art. 21, lo que se encontraba determinado en el art. 16 de la Decisión 344, con la única diferencia de la mención a la remisión que se hace en dichos artículos a otros del mismo cuerpo normativo, pero tanto en el régimen derogado como en el vigente no existen otras en materia

vez que, y dado el carácter multifuncional de los genes, existirían la patente de producto (otorgada con base en una función conocida del gen en cuestión) y una o más patentes de usos protegiendo diversas aplicaciones del mismo. M. Vitthaus, "Las patentes de segundo uso", *ADI*, t. XXIV, 2003, p. 386.

⁸⁰⁰ STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001; de 28 de septiembre de 2001, proceso 89-AI-2000.

⁸⁰¹ La Comisión tomó conocimiento de las posibles relaciones entre este texto y el marco internacional doctrinario y normativo. En ese orden de ideas, decidió mantener el art. 16 vigente. Comisión de la Comunidad Andina. Acta Final. Septuagésimo séptimo Período Ordinario de Sesiones de la Comisión. 14 de septiembre de 2000. Lima. Perú. Visible del folio 362 al 377 del respectivo expediente.

de patentes de segundos usos. Se ratifica entonces de la Decisión 486, en el art. 21 como ya se mencionó, la prohibición contenida en el art. 16 de la Decisión 344, a pesar de los argumentos y las posiciones alegadas en contrario durante el curso de los trabajos preparatorios y el debate previo a la adopción del texto definitivo en la Decisión 486. Por lo tanto, como lo ha preceptuado el TJA, los argumentos vertidos por el mismo en relación con el art. 16 de la Decisión 344, son igualmente aplicables, entre los cuales figuran los que se destacan a continuación.

Como precedente a controversias relativas a la patentabilidad de los segundos usos, se encuentran sendas Resoluciones de la Secretaría General de la CAN, concretamente originadas por la concesión por parte de la autoridad competente en Perú⁸⁰², Venezuela y en el Ecuador, de patente de invención⁸⁰³ para un nuevo uso de un compuesto farmacéutico⁸⁰⁴. La Secretaría General de la CAN ha afirmado, que se encuentra prohibido el otorgamiento de patentes de productos, so

⁸⁰² De acuerdo con el INDECOPI (Perú), no había, a simple vista, obstáculos a la patentabilidad del producto (Viagra); por tanto, en virtud de su Resolución 1999/OIN-INDECOPI, otorgó el 29 de enero de 1999 la patente para el uso del citrato de sildenafil, utilizado para el tratamiento de la disfunción eréctil. Esta patente, a través de las medidas cautelares (órdenes provisionales de abstención) decretadas por el INDECOPI, facilitaron a Pfizer una herramienta jurídica para actuar contra los laboratorios peruanos que ya habían comenzado con la fabricación de productos de imitación de bajo coste. A. Markowski, *op. cit.*, p. 371.

⁸⁰³ Las patentes de segundo uso son aquellas en que la materia a proteger se encuentra expresada en una reivindicación del tipo: a) "uso del producto X para el propósito Y", donde el producto X se trata de un producto conocido y la novedad está dada por el propósito Y, siendo además conocido un primer uso de este producto para un propósito diferente; b) reivindicaciones "tipo suizas", "el uso de un compuesto X para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad Y", donde el compuesto X es conocido y la novedad está dada por la aplicación del medicamento; c) reivindicaciones de procedimiento del tipo "procedimiento para la fabricación de un medicamento destinado al tratamiento de la enfermedad y caracterizado porque comprende el compuesto X", donde el compuesto X es conocido, el procedimiento en sí mismo no es novedoso y la novedad está dada por la aplicación del compuesto X como principio activo de un medicamento para combatir Y. M. Vitthaus, *op. cit.*, 385.

⁸⁰⁴ Secretaría General de la CAN. Resolución 423 de 31 de agosto de 2000. Dictamen de Incumplimiento 28-2000 en contra del Gobierno del Ecuador por la inobservancia de normas contenidas en la Decisión 344 y Resolución 424 de 2 de septiembre de 2000. Dictamen de Incumplimiento 29-2000 en contra del Gobierno de Venezuela por la inobservancia de normas contenidas en la Decisión 344.

pretexto de un segundo uso que se encuentre en el estado de la técnica. Según este órgano comunitario, la antigua Decisión 344, estableció una norma -principio general- permisiva, que categorizó las invenciones en dos tipos: de producto y de procedimiento, y que extiende la protección por vía de patente a todos los campos de la tecnología. La concesión del título de patente es condicionada al cumplimiento de tres requisitos de patentabilidad: novedad⁸⁰⁵, altura inventiva y aplicación industrial⁸⁰⁶. Asimismo, que dicha regla general permisiva está limitada por una lista taxativa que identifica aquellos conceptos que no se consideran invenciones y aquellos que siendo invenciones no son patentables. Ahora bien, como lo entiende la Secretaría, tales requisitos deben ser complementados con lo preceptuado por el art. 16 de la Decisión 344⁸⁰⁷, y actualmente en su caso por el art. 21 de la Decisión 486, el cual, por razones de análisis sistemático, debe entenderse, como incorporado en la sección que contiene los requisitos de patentabilidad, tal y como lo ha entendido el TJA: “esta norma se debería haber colocado entre los requisitos de patentabilidad y no al regular el procedimiento de concesión de la patente, con lo cual este Tribunal hace suyas las consideraciones al respecto y para efectos de un análisis correcto y sistemático de las normas del Régimen común de propiedad industrial, concluye que dentro de los requisitos de patentabilidad se deberá incluir la norma contenida en el art. 16 de la Decisión 344 aún cuando el contenido de la norma es controvertido por la doctrina”. En tal sentido, la Secretaría General consideró que debe entenderse que la Decisión 344 incorpora un cuarto orden de preceptos que acotará también los alcances

⁸⁰⁵ De los tres estándares de patentabilidad, el que plantea mayores discusiones, especialmente en el ámbito de los medicamentos es la novedad, en particular respecto a la concesión de patentes basadas en el denominado conocimiento tradicional. C. Otero García-Castrillón, *El comercio internacional de medicamentos...*, op. cit., p. 55.

⁸⁰⁶ La Oficina Europea de Patentes (siglas en inglés EPO), por ejemplo, ha entendido que la invención consistente en un segundo uso debe abrir un nuevo campo de aplicación, al que antes no fue conscientemente aplicado, no pudiendo consistir solamente en la explicación de un efecto técnico subyacente a un uso ya conocido, que no abre nuevo ámbito de aplicación. M. Vitthaus, op. cit., p. 394.

⁸⁰⁷ El art. 16 de la Decisión 344, a pesar de su desafortunada ubicación, contiene una prohibición autónoma para otorgar una patente, que se suma a las condiciones de patentabilidad establecidas en el Régimen común. A. Markowski, op. cit., p. 374.

de la regla permisiva general a favor de la concesión de la patente, así: el cumplimiento de la condición de novedad, altura inventiva y aplicación industrial (también identificados como requisitos de patentabilidad); aquello que no constituye invención; aquello que no es patentable; y, lo previsto por el art. 16 Decisión 344 respecto a los usos.

B) Intereses contrapuestos

Quienes se encuentran a favor de la patentabilidad de los segundos usos, han sostenido, en su día respecto al art. 16 de la Decisión 344, que el mismo es contrario al ADPIC⁸⁰⁸, pues desestimularía la investigación de nuevos usos o productos o procesos conocidos⁸⁰⁹, fin que persigue en esencia el sistema de patentes (STJA de 20 de mayo de 1998, proceso 12-IP-98), pues para esta línea de argumentación: los Países parte durante las negociaciones de la Decisión 344 tomaron la decisión de ceñirse en lo posible al texto del ADPIC, el cual se encontraba en sus últimas etapas de negociación durante la Ronda de Uruguay. En consecuencia, el legislador andino incorporó en el art. 1 la totalidad del texto del art. 27 del ADPIC. Por tanto, el principio general es el de obtener patentes con respecto a productos, procedimientos y usos siempre que éstos cumplan con los requisitos de patentabilidad, de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial. En consecuencia, la intención del legislador andino no pudo ser otra sino la adoptada por el resto del mundo la normativa multilateral (específicamente el ADPIC)

⁸⁰⁸ Alegaciones de la compañía farmacéutica puestas de manifiesto por la Secretaría General de la CAN. Resolución 457 de 4 de diciembre de 2000, por la cual se resuelven los Recursos de Reconsideración presentados por el Gobierno de Venezuela, la compañía Pfizer y la Asociación Caveir de Venezuela contra la Resolución 424 que dictaminó el incumplimiento por parte del Gobierno de Venezuela de lo dispuesto en el art. 16 de la Decisión 344. Dicho recurso fue desestimado.

⁸⁰⁹ Se ha argumentado en pro de la protección de las patentes de segundo uso, que éstas incentivan la investigación y el desarrollo, fundamentalmente el seguir investigando sobre posibles nuevas propiedades de sustancias conocidas. Ahora bien, es factible que los intereses contrapuestos en el caso de las patentes de segundo uso no sean dominio público *vs.* inventor de la segunda aplicación, sino que el beneficiario del nuevo uso sea el titular de la primera patente, quien recibirá réditos de la misma. M. Vitthaus, *op. cit.*, p. 396.

admite la concesión de patentes de segundo uso, por lo que los Países parte de la CAN se encuentran obligados a concederlas so pena de incurrir en una vulneración de dicho Acuerdo. No conceder patentes de segundo uso, se sostenía, generaría responsabilidad en cabeza de los Países parte, lo cual daría lugar a un pronunciamiento de la OMC según su sistema de solución de controversias⁸¹⁰. A su vez, han señalado que en virtud del art. 2 del ADPIC se establece la obligación de conceder patentes a todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y tengan aplicación industrial, que en tal caso, la referencia a invenciones de productos y procedimiento no excluye a las invenciones de uso, ya que éstas se configuran como patentes de procedimiento. Citan para el efecto, de un lado, la jurisprudencia de EE UU: para la que el desarrollo de nuevos usos de compuestos existentes es uno de los mayores elementos de la investigación química aplicada; de otro, la OMPI, un nuevo uso o aplicación de un producto (o de un procedimiento) conocido puede constituir una solución a un problema técnico y en tal virtud ser una invención. Entienden que si determinado uso de un producto o procedimiento conocido resolviera un problema técnico, y esa solución no fuese conocida ni obvia para una persona versada en la materia, podría reivindicarse el nuevo uso⁸¹¹.

En contraposición a ello, la Secretaría General refiriéndose al ADPIC, entiende que el mismo no prejuzga sobre esta cuestión en específico, por lo que libra a las legislaciones nacionales o a la práctica de los miembros, cualquier precisión respecto a la patentabilidad del uso. Considera asimismo, que el ADPIC no prejuzga sobre la potestad de sus Miembros para admitir la patentabilidad de segundos usos, por lo tanto, no resultaría exacto sostener que la no concesión de patentes de segundo uso acarrearía un incumplimiento de las normas multilaterales

⁸¹⁰ Argumentos de la compañía farmacéutica. *Vid.* Secretaría General de la CAN. Resolución 457 de 4 de diciembre de 2000.

⁸¹¹ El Servicio Autónomo de Propiedad Industrial (SAPI). *Vid.* Secretaría General de la CAN. Resolución 424 de 2 de septiembre de 2000. Dictamen de Incumplimiento 29-2000 en contra del Gobierno de Venezuela por la inobservancia de normas contenidas en la Decisión 344.

y la posibilidad de la adopción de medidas de represalia a los Países parte de la CAN. Considera igualmente, que el ADPIC tampoco regula expresamente lo relativo a la patentabilidad de usos, así como -entre otras cosas- no define lo que es “invención”, ni obliga a sus Miembros a patentar los usos, ni “novedad”, “altura inventiva” o “aplicación industrial”, quedando entonces su definición al criterio de las legislaciones internas de los miembros de dicho Acuerdo. Concretamente el art. 27 de este Acuerdo⁸¹², disposiciones sobre el ámbito de la patentabilidad, y la discriminación en materia de patentes, por una parte se limita a señalar que las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, por otra parte, faculta a los miembros a excluir de patentabilidad los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento humano y animal. Esto, sin hacer una exclusión expresa de los usos, ni tampoco una precisión como la que figura en el art. 52 CPE, que señala que la prohibición de patentabilidad de métodos no incluye a las sustancias o composiciones para la aplicación de uno de esos métodos. Para la Secretaría General, se podría señalar que la falta de prohibición expresa de los usos los haría patentables a la luz del ADPIC, hecho que se inferiría de la regla general permisiva del primer apartado, más aún si se concibe al uso como un tipo de invención de procedimiento, sin embargo, entiende que tal posibilidad depende del hecho de que se considere a los segundos usos como invención, categoría esta última que ha quedado a criterio de lo que las partes contratantes al respecto establezcan.

Podría igualmente argumentarse en favor de la patentabilidad de los usos frente al ADPIC, que la norma establece que las patentes se podrán

⁸¹² Para algunos no es dable que del art. 27.1 ADPIC resulte una limitación a la protección de sustancias o procedimientos, excluyendo a las invenciones de segundo uso. En tal sentido, la exclusión de las patentes de segundo uso no debe llevar a una interpretación acorde con el ADPIC, mediante la calificación de los segundos usos como una tercera clase de invención, aparte de las sustancias y de los procedimientos. Distinto sería si se privase a todos los segundos usos de la posibilidad de ser considerado invenciones. A. Markowski, *op. cit.*, p. 379.

obtener sin discriminación alguna sobre el campo de la tecnología en que ésta se haya logrado, e inferir a partir de allí que la no patentabilidad de las invenciones de uso, en general, constituiría una discriminación contra estos inventos y sus inventores, particularmente en el sector farmacéutico, en donde, como se ha señalado, la investigación se suele dirigir a obtener nuevas aplicaciones o usos de sustancias conocidas. Siguiendo esta última argumentación, podría entenderse que el art. 27 del ADPIC no es simplemente enunciativo, sino que obliga a los países a no negar patentes por razones distintas a las consignadas en los numerales 2 y 3 de este mismo artículo, para garantizar que aquellos productos, procesos y usos que han venido siendo excluidos de patentabilidad, no lo sigan siendo a futuro, ya que tal actitud violaría el Acuerdo. No obstante, como la ha puesto de manifiesto la Secretaría general de la CAN, basándose en la metodología de negociación y de adopción de textos seguidos en la OMC, no puede entenderse que obligue o prohíba la patentabilidad de los usos, siendo lo acertado, a juicio de este organismo, considerar que el ADPIC no prejuzga sobre esta cuestión en específico, por lo que libra a las legislaciones nacionales o a la práctica de los miembros, cualquier precisión respecto a la patentabilidad del uso. La Secretaría General de la CAN ha entendido que el objetivo primordial del ADPIC, fue extender la patentabilidad de los productos farmacéuticos a la generalidad de los países en vías de desarrollo, objetivo precedente al de la patentabilidad del uso y más relevante desde el punto de visto económico, siendo el ADPIC un estándar mínimo común y las patentes de uso, una protección superior a dicho mínimo. No se vulneran a su juicio disposiciones sustantivas del ADPIC, tampoco se están vulnerando las obligaciones relativas al período transitorio (contenidas en el art. 65⁸¹³ del ADPIC),

⁸¹³ Todos los países en desarrollo que no permitían la patentabilidad de los productos en algún sector tecnológico cuando el ADPIC entró en vigor, pueden aplazar la puesta en práctica de las normas de patentes cinco años más art. 65.4 ADPIC. Plazo extraordinario que se acompaña de contrapartidas específicas para los productos farmacéuticos a través de la protección *mail box* y de los derechos de comercialización exclusiva. La protección *mail box* consiste en que los países en desarrollo deben permitir, desde la entrada en vigor del Acuerdo, que los inventores presenten sus solicitudes de patente, si bien estas no tienen que ser examinadas antes de dicho período extraordinario. Denominación dada a esta figura, ya que

ya que la prohibición de patentabilidad de segundos usos en el régimen andino es pre-existente al referido Acuerdo⁸¹⁴, máxime cuando dicho artículo dispone que todo Miembro que se valga de un período transitorio, se asegurará de que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo. A su vez, la Secretaría General entiende que los Países parte de la CAN, al adoptar el art. 16 de la Decisión 344, contenida en el art. 21 Decisión 486, decidieron a favor de la prohibición de patentar nuevos usos como la opción normativa comunitaria. Para el efecto cita al TJA, concretamente respecto de las obligaciones de los Países parte en cuanto a la normativa comunitaria, para el cual resulta inaceptable suponer la coexistencia de dos ordenamientos jurídicos diferentes de carácter internacional que permitirían que los Países parte justificaran sus actuaciones a su elección⁸¹⁵, sujetándose al que encontraran más conveniente y dejando

metafóricamente se crea un buzón para recibir solicitudes y su importancia radica en que la fecha de solicitud es fundamental para señalar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad y para establecer su duración. Mencionar además, que en el 2001 la Declaración de Doha acordó retrasar la fecha del compromiso de desarrollo y aplicación de las normas del ADPIC en materia de patentes y de información no divulgada hasta el 1 de enero de 2016 para los países menos adelantados, este plazo, será además prorrogable previa solicitud del Estado miembro interesado. Esta Decisión, fue confirmada por el Consejo de los ADPIC y a partir de ahí, el Consejo General de la OMC adoptó otra Decisión (de 8 de julio de 2002) en cuya virtud estos países también quedan eximidos de la obligación de otorgar la protección *mail box* y los derechos exclusivos de comercialización hasta dicha fecha. C. Otero García-Castrillón, *El comercio internacional de medicamentos...*, op. cit., pp. 62-65.

⁸¹⁴ Secretaría General de la CAN. Resolución 457 de 4 de diciembre de 2000.

⁸¹⁵ En el entorno comunitario europeo, se pretendió la anulación, para el caso, de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, cuyo objeto es confiar a los Estados miembros la tarea de proteger las invenciones biotecnológicas mediante su Derecho nacional de patentes y en observancia de sus compromisos internacionales (STJCE de 9 de octubre de 2001, as. C-377/98 Países Bajos/Parlamento Europeo y Consejo de la UE). Para el efecto se alegaron motivos dirigidos no tanto contra un incumplimiento directo por la Comunidad de sus compromisos internacionales, sino contra el hecho de que podría entenderse que la Directiva exigía a los Estados miembros que ignoren sus obligaciones de Derecho internacional, cuando se supone que, según su propio tenor literal, no puede afectar a dichas obligaciones, ya que, por un lado el art. 27, aptdo. 3, letra b) del ADPIC

de cumplir el que les resultara desfavorable (STJA de 21 de julio de 1999, proceso 07-AI-98). Es claro para la Secretaría que se incurre en un error, si se considera que el art. 16 de la Decisión 344, lo que se entiende válido para el art. 21 de la Decisión 486 que lo sustituye, no se halla dentro de los supuestos de exclusión de patentabilidad, pues, de acuerdo con la misma los segundos usos no pueden ser patentados, pues dicho artículo en su sentido gramatical dispone que la mera acción de aplicar un uso distinto (nuevo modo de empleo o utilidad) a productos o procedimientos ya patentados, no permite la concesión de una nueva patente, por lo que, sí se otorgan patentes referidas a segundos usos, se vulnera el ordenamiento jurídico andino.

C) Perspectiva del TJA

Básicamente, como se ha expuesto en el apartado anterior, se alega en defensa de la validez de las patentes de segundo uso, que la CAN tiene el deber de proteger los derechos de propiedad intelectual conforme al orden jurídico comunitario vigente, en el que se incluyen las Decisiones comunitarias y las normas de Derecho internacional público, por tanto, que quien innova y encuentra una nueva solución técnica a partir de un procedimiento de aplicación nuevo de un mismo producto, tiene pleno derecho a que su invento sea protegido. Igualmente, que es inaceptable que en una supuesta colisión entre una norma comunitaria andina derivada (como son las Decisiones) y el ADPIC, las normas andinas prevalezcan, pues ello implicaría desconocer las obligaciones internacionales contraídas, ya que este

reconoce a los Estados partes la posibilidad de no conceder patentes sobre las plantas y los animales distintos de los microorganismos, mientras que por otro lado, la citada Directiva priva a los Estados miembros de tal posibilidad. Pues bien, tal contradicción a juicio del TJCE es aparente, si bien la Directiva priva efectivamente a los Estados miembros de la elección que el ADPIC concede a sus partes contratantes, en cuanto a la patentabilidad de las plantas y de los animales, también es cierto que la opción elegida en el art. 4 de la Directiva es, en sí misma, compatible con el Acuerdo, ya que éste no impide que algunos Estados parte adopten una posición común para su aplicación, de este modo considera que tomar conjuntamente una elección ofrecida por un acto internacional del que son partes los Estados miembros, no sólo es conforme a tal acto, sino que constituye una operación que encaja con la aproximación de las legislaciones prevista en el TCE.

Acuerdo ha sido ratificado por los Países andinos y, la propia CAN le otorgó plena compatibilidad con el Régimen común de propiedad industrial (STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001).

Ahora bien, el TJA considera que es claro el Régimen común de propiedad industrial, refiriéndose concretamente al art. 16 de la Decisión 344, pero aplicable al art. 21 de la Decisión 486, en el sentido de que la CAN ha establecido una condición insoslayable para el otorgamiento de patentes en la subregión, adicional a los requisitos de novedad, altura inventiva, aplicación industrial. Entiende que se excluye de la posibilidad de otorgar patente, de manera expresa, a los productos o a los procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”⁸¹⁶. La CAN decidió entonces, por consenso de sus Miembros, no conceder nueva patente para lo ya patentado. En las sents. del TJA de 12 de octubre del 2001, proceso 89-AI-2000 (acción de incumplimiento contra Perú), de 23 de julio de 2002, proceso 01-AI-2001 (acción de incumplimiento contra Venezuela), reiteradas en la de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001 (acción de incumplimiento contra Ecuador), manifestó que: (i) Son presupuestos básicos de la prohibición o exclusión consagrada en el citado art. 16, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección mediante patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público. (ii) Sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario seguramente con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección a productos o procedimientos carentes de novedad, atentaría tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al derecho de propiedad industrial. (iii) Se consagra en el entorno comunitario, el principio de que no podrá reclamarse patente

⁸¹⁶ Siendo conocido el producto se dificulta la delimitación de las infracciones, también posiblemente existirán ilícitos difíciles de perseguir adecuadamente, lo que sin embargo, no debería influir en cuanto al otorgamiento o no de la protección debida, sino más bien, contribuir a agudizar los métodos tendientes a hacer efectivos tales derechos. M. Vitthaus, *op. cit.*, p. 396.

para usos distintos del invento o de la invención, comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención. (iv) El simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países parte, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen común sobre propiedad industrial. (v) Esta prohibición es coherente con el principio de que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. (vi) El régimen andino subordina la denegación de una nueva patente, al hecho de que los productos o los procedimientos ya patentados se encuentran innegablemente comprendidos en el estado de la técnica; estado éste que, por otra parte, se constituye de manera automática con el otorgamiento de la patente original.

A mayor abundamiento, este Tribunal ha resaltado que⁸¹⁷: (i) La emisión de una norma interna con la que se pretende aclarar la prohibición en materia de segundos usos, aduciendo para el efecto, que un uso distinto será objeto de una patente si cumple con los requisitos de la norma nacional, no debe tornar en permisiva, una disposición comunitaria concebida con el carácter de prohibitiva. (ii) Las referencias a la legislación comparada, donde expresamente se permite la patentabilidad de segundos usos, siempre que éstos reúnan los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicación industrial, no puede implicar que el TJA pueda trasponer la línea que separa esta orientación, con lo que se encuentra taxativamente señalado en la *lex lata*, como es la prohibición de otorgar patentes por nuevos o segundos usos a un producto ya patentado, cuya aplicación debe seguirse

⁸¹⁷ Alegaciones expuestas por firmas farmacéuticas en defensa de las patentes de segundo puestas de manifiesto en la STJA de 28 de septiembre de 2001, proceso 89-AI-2000.

inexorablemente⁸¹⁸. En relación con este argumento, se ha alegado de contrario, por ejemplo, que no podía, en forma alguna, la Decisión 486 introducir exclusiones a la patentabilidad distintas a las únicas permitidas: en el numeral 2 y en los literales a) y b) del numeral 3 del art. 27; que el Ecuador ya se había adherido a la OMC (pues no formó parte del GATT) y, por ello, el ADPIC ya se encontraba vigente y el Ecuador tenía la obligación de aplicarlo, tenía, pues, sobre la base del art. 27 del ADPIC, que otorgarse la patente. Así lo hizo la Oficina Nacional competente, única con atribuciones para decidir sobre la concesión o negativa de patentes (STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001). Sin embargo, el TJA concluyó que el art. 16 de la Decisión 344 contiene una prohibición claramente determinada que constituye una opción de política comunitaria⁸¹⁹ respecto de la concesión de patentes de segundo uso que ha sido asumida por el legislador andino y que ha sido ratificada expresamente por él, al aprobarse el art. 21 de la Decisión 486 de la Comisión, en términos idénticos a los consagrados en aquélla. Su sentido literal es claro y guarda completa armonía con las demás normas jurídicas que conforman el Régimen común. Por ende, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente; esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países parte, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen común sobre

⁸¹⁸ Consideraciones del representante de los intereses de compañías farmacéuticas recogidas en la STJA de 21 de agosto de 2002, proceso 34-AI-2001.

⁸¹⁹ En el entorno comunitario europeo, recuérdese por ejemplo, que en la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, el TJCE reconoció que los Estados miembros adoptaron una postura común que impide a los mismos considerar una opción diferente, respecto a las posibilidades que permite el art. 27 del ADPIC. *Vid.* C. Lema Devesa, "Las patentes sobre biotecnología...", *op. cit.*, pp. 219-236.

propiedad industrial determinado por la Decisión 344⁸²⁰, actualmente contemplado en la Decisión 486.

4. Nivel inventivo

El requisito de nivel inventivo ha sido objeto de debate ante el TJA en asuntos como en los que se discute la denegación de protección de un producto a través del privilegio de patente en un País parte, cuando a juicio del solicitante debía concederse, toda vez que idéntica materia, y por ende, el reconocimiento de derechos exclusivos, fue protegido mediante patente en otros países, tales como EE UU, en los que obviamente, a *sensu* contrario del referido País andino, si se consideró que idéntico objeto cumplía con los requisitos de novedad, aplicación industrial y nivel inventivo, requisitos estos que igualmente exige el Régimen común de propiedad industrial andino, pero que para el caso en cuestión, la Oficina Nacional correspondiente consideró que no se cumplía con el requisito de nivel inventivo. Igualmente interesó el requisito en cuestión, en otro asunto, en el que en el proceso principal se debatió la denegación de una solicitud de patente en un País parte, en la que se reivindicó una prioridad alemana, concretamente, porque el examinador de la Oficina Nacional del País parte implicado indicó que una vez realizada la búsqueda de anterioridades se encontró que determinados documentos afectan el nivel inventivo de la patente solicitada (STJA de 23 de junio de 2004, proceso 36-IP-2004). Asuntos

⁸²⁰ Aunque la sentencia del proceso 89-AI-2000 y sus análogas, no aclaran si el art. 16 de la decisión 344 pretende excluir a los segundos usos en general de la posibilidad de ser patentados, o sólo a aquellos productos o procedimientos que ya eran objeto de una patente anterior. La norma se inclina por la última variante, lo que conduciría que el otorgamiento de una patente para los segundos usos de compuestos o procedimientos que nunca fueron previamente patentados no contraría tal artículo. No obstante, esta interpretación sería contraria al sentido y fin de la norma dictaminado por el TJA, ya que una sustancia conocida, pero que no ha sido patentada, forma parte del estado de la técnica, está en el dominio público. Resulta dudoso si desde el punto de vista dogmático, se justifica la exclusión de esta protección. El objeto del segundo uso, es precisamente ese uso, por lo que se debería aceptar la novedad de éste. La justificación de protección de la patente reside en el hecho de que la finalidad del segundo uso, no era accesible al público de esa forma. A. Markowski, *op. cit.*, pp. 75, 76.

como los mencionados que han motivado el pronunciamiento del TJA, en vía de acción prejudicial, lógicamente limitándose a interpretar la normativa comunitaria relevante, han permitido al mismo, por ejemplo, declarar siguiendo la doctrina, que una invención goza de nivel inventivo cuando no deriva de manera evidente del estado de la técnica para una persona entendida o versada en la materia técnica correspondiente⁸²¹. Debiendo el experto medio: tener experiencia, contar con un conocimiento general en la materia y con un saber específico en el campo en que se desarrolle la invención. Correspondiendo al experto analizar, si los conocimientos integrantes del estado de la técnica, anteriores a la fecha de la solicitud de patente, pueden conducir a la invención que se pretende patentar. El mismo debe deducir si a la invención en análisis se podía llegar con conocimientos ya existentes dentro del estado de la técnica (STJA de 28 de julio de 2004, proceso 75-IP-2004). El TJA por ejemplo, en su sentencia de 31 de marzo de 2004, proceso 13-IP-2004, declaró que no tendrá nivel inventivo el objeto de la invención que reproduzca, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendrá la combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos, toda vez que no bastará la sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto.

Tendiendo presente la postura del doctrinante D. Zuccherino, según el cual, existe actividad, altura, nivel o mérito inventivo, cuando la nueva propuesta técnica (que se pretende tutelar) no resulta obvia, para una persona experta en la técnica de que se trate, no siendo necesario

⁸²¹ A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido, es necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invención, es decir, si, con tales conocimientos, él habría alcanzado la solución reivindicada para el problema técnico de que se trate. Sin embargo, no podrá exigírsele que tenga en cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su examen. La doctrina ha señalado que, si bien dichas solicitudes se asimilan al estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilación no debe llevarse a cabo para apreciar el nivel inventivo. C. Fernández-Novoa y J. A. Gómez Segade, *op. cit.*, p. 87.

que la creación sea excepcional, genial o sorprendente, ya que la existencia o inexistencia del mérito inventivo no se relaciona con la sencillez o simplicidad del invento⁸²²; para el TJA, una invención es patentable cuando la actividad creadora provoca cierta dificultad de deducción para el experto en la materia, asimismo, implica un cierto progreso en relación con lo ya conocido. El Tribunal, advierte en este punto, la diferencia de examen que se realiza respecto a la novedad y al nivel inventivo, indicando que “si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquélla, cada uno (*sic*) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención” (STJA de 10 de diciembre de 2003, proceso 124-IP-2003). Lo que evidencian dichos asuntos, en los que se deniega el privilegio de patente por falta de nivel inventivo, es que la concesión de una patente en otro territorio, no es motivo suficiente para la concesión de este privilegio en otras latitudes, pues no siempre se consideran cumplidos, requisitos que han sido igualmente exigidos en diferentes jurisdicciones, habida cuenta del inevitable componente subjetivo, de la diferencia de criterios en el análisis y del alcance que se da a dichos requisitos, de la independencia de los organismos que deciden estas materias, entre otras condicionantes.

5. *Prórroga de patente*

A) Sucesión normativa

En la Decisión 85, art. 29, se contempló que el término de vigencia de una patente era de 10 años, contados a partir de la fecha del acto administrativo que la otorga, los cuales se encuentran divididos en dos períodos: inicialmente se concede por 5 años y su prórroga, por otros 5

⁸²² D. Zuccherino, *Patentes de invención*, Buenos Aires, 1998, p. 66.

años. La prórroga regulada en la Decisión 85 no era automática, pues en virtud de la misma debían cumplirse dos condiciones, la primera, presentación oportuna de la solicitud, es decir, antes del vencimiento del término de cinco años y, la segunda, demostración de que la patente se encontraba debidamente explotada. Éste último requisito, fue cualificado en Decisiones posteriores como las Decisiones 311 y 313, pues la explotación debía cumplimentar lo preceptuado por el art. 30 de las mismas. Habida cuenta de la sucesión de Decisiones andinas en materia de propiedad industrial a que puede asistirse durante la vigencia de una patente, son necesarias disposiciones transitorias que minimicen el impacto de esta sucesión normativa. Por ejemplo, el TJA en la sent. del proceso 15-IP-98, indicó que la correspondiente disposición transitoria cuarta de la Decisiones 311 y 313, es idéntica a la primera de la Decisión 344, en ésta última, a lo mejor por una inadvertencia del legislador, generando efectos inconvenientes para la aplicación de la ley, bajo los principios de justicia y equidad, no aparece precepto alguno que consagre la posibilidad de prorrogar o extender la patente de invención por cinco años adicionales a los cinco iniciales como lo contempló el art. 29 de la Decisión 85. Para el TJA, tal circunstancia implica por un lado, que las patentes concedidas con anterioridad al 1° de enero de 1994 (fecha esta en la que entró en vigor la Decisión 344) y no prorrogadas antes de esta fecha, subsistirán por el tiempo inicialmente otorgado (cinco años si el acto administrativo que la concedió se expidió en vigencia de la Decisión 85, o quince años si lo fue durante la subsistencia de las Decisiones 311 y 313), sin que sea posible prórroga alguna, en el caso de que la respectiva solicitud se presentare durante la vigencia de la Decisión 344 y no antes. Por otro, que las patentes concedidas a partir de la citada fecha, bajo el imperio de la mencionada Decisión 344 tienen una duración de veinte años contados desde la fecha de presentación de la respectiva solicitud, no pudiéndose prorrogar o extender ese tiempo de duración. Entiende el TJA que las patentes concedidas bajo la vigencia de las Decisiones 85, 311 y 313 que no fueron prorrogadas o extendidas antes de la entrada en vigor de la Decisión 344, o que la respectiva solicitud no se hubiere presentado con anterioridad a su vigencia, no podrán durar más tiempo que aquel que se les concedió, por lo que no cabe la prórroga o la extensión. Lo que para

este Tribunal no vulnera derechos adquiridos, ya que entiende que el único derecho otorgado con anterioridad a la entrada en vigor de la Decisión 344 lo fue por el término inicialmente dispuesto en las Decisiones entonces vigentes y por el de la prórroga o extensión efectivamente verificadas durante la subsistencia de ellas, pues considera que la posibilidad de prorrogar la patente era eventual, circunstancial o una mera expectativa, condicionada a que el titular no sólo presente en tiempo y forma la correspondiente solicitud, a que demuestre la explotación de la invención, sino además, a que la ley vigente al momento de solicitar la ampliación del término inicialmente concedido consagrara tal posibilidad. En resumen, en opinión del TJA una solicitud de prórroga que es diferente en su contenido y objetivos a la solicitud de concesión de una patente, si se ha presentado debidamente durante la vigencia de la Decisión 85 y cumple con el requisito exigido al efecto, es decir, de su adecuada explotación, deberá ser aceptada y resuelta por la administración, y la prórroga tendrá el plazo que en la respectiva Decisión se haya establecido, aunque el acto administrativo de prórroga se haya dictado en vigencia de la Decisión 344⁸²³.

Por lo demás, mencionar con relación a este tema, que en la Decisión 486, su disposición transitoria primera, establece que: “Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubiesen cumplido a la fecha de su entrada en vigencia”. Respecto a dicha disposición el TJA ha precisado que, en principio, y con el fin de asegurar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, la norma comunitaria de carácter sustancial no surte efectos retroactivos; por tanto, las situaciones

⁸²³ STJA de 9 de marzo de 2005, proceso 154-IP-2004.

jurídicas concretas se encuentran sometidas, a la norma vigente al tiempo de su constitución. Y si bien la nueva norma comunitaria no es aplicable, a las situaciones jurídicas nacidas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata a los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior. En este sentido, la disposición transitoria de la Decisión 486, señala que todo derecho de propiedad industrial, válidamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, se regirá por la normativa vigente al momento de su otorgamiento. Sin embargo se aplicará la Decisión 486, en lo relativo al plazo de vigencia, uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas. Para aquellos procedimientos en trámite en las etapas que aun no se hubiesen cumplido a la fecha de entrada en vigencia de esta Decisión, se aplicará la Decisión vigente, en cambio para aquellas etapas que ya se hubieran cumplido se aplicará la Decisión anterior⁸²⁴.

B) Seguridad jurídica

Ejemplifica la materia relativa a la prórroga de patente, un asunto en el que en la acción principal se recurría la denegación de tal prórroga, conocido por el TJA (STJA de 9 de marzo de 2005, proceso 154-IP-2004). Concretamente se trataba de la patente de un proceso farmacéutico, y el producto obtenido con el mismo estaba siendo todavía objeto de estudios clínicos con el fin de establecer su seguridad y eficacia y para poder obtener el registro sanitario requerido para su comercialización en el País parte en el que solicitó dicha prórroga, la cual precisamente se denegaba por no haberse demostrado la explotación de la patente, cuando, como sostuvo la Oficina Nacional competente, sólo quien explota tiene derecho a que se le conceda su prórroga. En defensa de la prórroga en cuestión, la representación de la firma titular de la patente alegó, que la administración, sin tener en cuenta las razones aducidas para solicitar la suspensión del procedimiento de prórroga hasta tanto concluyeran los estudios clínicos necesarios para garantizar la seguridad y eficacia del medicamento, con

⁸²⁴ STJA de 16 de junio de 2004, proceso 35-IP-2004.

el fin de proceder a obtener la necesaria autorización de comercialización para el producto, optó por negar la prórroga de patente aduciendo que no se había acreditado su explotación; así, el titular incurre en los costos que conlleva la solicitud de prórroga y, en aras del bien común y de la salud pública, se abstiene de poner en el mercado la invención hasta tanto se hayan agotado rigurosamente las etapas requeridas por la investigación y desarrollo de su producto, tendientes a garantizar su efectividad y seguridad, aunque ello implique una demora en la iniciación de la explotación de su patente y una menor retribución económica. Por ello no es lógico ni equitativo que se le prive del derecho a suspender el trámite de la prórroga de su patente hasta tanto le sea posible sacar su producto al mercado, máxime si con ello no se produce la violación de ninguna ley ni de ningún derecho. Asimismo, adujo que mientras mas largo sea el período requerido para iniciar la explotación, menor será el término de la prórroga e inclusive es posible que dicho término expire sin que el titular de la patente haya podido comenzar su explotación, en cuyo caso el riesgo y el perjuicio habrían sido asumidos de manera total por el titular de la patente, quien, se reitera, ha incurrido en los respectivos costos de la solicitud de prórroga.

El TJA en el asunto de referencia resaltó que la norma del art. 29 de la Decisión 85, al no exigir otro requisito para la renovación, impone también a la administración la obligación de conferir la prórroga de la patente y si el acto administrativo no se ha producido durante la vigencia de la Decisión 85, ni tampoco en el de las Decisiones 311 o 313, el solicitante, en este caso, al haber presentado la solicitud cuando existía una norma que facultaba dicha prórroga, adquirió ya el derecho a que la administración le conceda la renovación. La mera expectativa a la prórroga, que tuvo en un momento dado, al presentar en tiempo oportuno y con los requisitos legales la solicitud de renovación y durante una norma comunitaria que permitía dicha prórroga, se convirtió en un derecho adquirido.

6. Modelo de utilidad

A) Menor exigencia inventiva

Es pertinente tratar esta modalidad industrial después de las consideraciones relativas a las patentes, por cuanto existe cierto consenso en definir el modelo de utilidad como una invención menor o creación industrial de menor exigencia inventiva. La Decisión 486 (art. 81) se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía⁸²⁵. El TJA en su jurisprudencia ha señalado que existen distintas concepciones legales sobre el modelo de utilidad en el mundo, como lo recoge en su sent. del 17 de marzo de 2004, proceso 07-IP-2004⁸²⁶. Es considerado, una especie inventiva, incluso, una invención menor, por presentar una actividad inventiva en grado inferior a la requerida para las patentes de invención⁸²⁷. Se encuentran, las que centran la diferencia entre los modelos de utilidad y las patentes de invención, en la originalidad, limitando las exigencias comparativas a la mera novedad o novedad relativa, asimismo, las que

⁸²⁵ Existen diferencias conceptuales respecto al objeto sobre el que recae la protección de modelo de utilidad. La mayoría de legislaciones se decantan por proteger, mediante esta figura industrial, a cosas o formas específicamente definidas, no así a sustancias o procedimientos. Criterios como el referido pueden trazar, de acuerdo con la doctrina, fronteras horizontales y verticales. J. J. Villamarín, *El régimen del modelo de utilidad en la Comunidad Andina de Naciones. La Decisión 486*, pp. 4 y ss. <http://www.comunidadandina.org/bda/docs/can-int-0025.pdf>.

⁸²⁶ Interpretación prejudicial de los arts. 2, 4, 5, 54, 55 y 56 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la petición proveniente del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil.

⁸²⁷ La figura de los modelos de utilidad está destinada a acoger las invenciones de detalle, de cuantía menor, de modesta entidad, en su sistema de protección menos riguroso y de duración más breve. Suponen la mejora de las cualidades de objetos conocidos a los que vienen a perfeccionar aumentando su utilidad para el fin al que normalmente se destinan. J. J. Villamarín, *op. cit.*, p. 3

parecen no reconocerle el carácter de invención, pero que sí lo consideran una creación de nivel inferior a las patentes.

Se ha definido el modelo de utilidad como toda forma nueva obtenida o introducida en herramientas, instrumentos de trabajo, utensilios, dispositivos de objetos conocidos que se presten a un trabajo práctico, cuando importen una mejor utilización en la función a que estén destinados, sin que la nueva forma o el cambio de forma implique adquisición de un nuevo conocimiento científico⁸²⁸ (STJA de 17 de marzo de 2004, proceso 07-IP-2004). A su vez, se ha tipificado, en cuanto al objeto sobre el cual recae la protección del modelo de utilidad, refiriéndose la mayoría de las legislaciones, a cosas o formas espacialmente definidas y no a sustancias, ni a procedimientos.

Se asemeja el modelo de utilidad a la patente de invención, estableciéndose una diferencia, podría decirse de grado, en cuanto a la exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico, es menor, en la primera de dichas modalidades de propiedad industrial, pues se trataría de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana, una invención pequeña o menor, que proporcionan una utilidad o una ventaja de carácter técnico aplicado sobre algo ya conocido. El TJA ha precisado como características del modelo de utilidad en sentencias como la de 24 de agosto del 2001, proceso 43-IP-2001, indicando que se trata de una invención: (i) Aunque el modelo de utilidad es una invención menor, sigue siendo una invención; por lo que de ella puede desprenderse la novedad y la actividad inventiva del autor de la ventaja, beneficio, mejora, utilidad o efecto técnico nuevo que se traduce en un artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya existente. (ii) Tiene forma definida de un objeto: se trata de una cosa especialmente delimitada, no de un procedimiento o una sustancia. (iii) Mejora o perfecciona un bien proporcionándole una ventaja o beneficio que antes no tenía, forma adicional debe reportar una ventaja práctica o utilidad nueva que se manifestará en el empleo o en la manufactura del objeto cuya protección se pretende.

⁸²⁸ D. Zuccherino, *op. cit.*, p. 73.

De otro lado, la doctrina establece un conjunto de reglas técnicas que pueden trazar líneas divisorias, horizontales y verticales, para diferenciar entre pequeñas y mayores invenciones, de acuerdo con criterios diversos, tales como la actividad inventiva. Se sostiene, que la delimitación horizontal, se refiere a cuando el objeto del modelo de utilidad se identifica con las invenciones menores, y vertical, si se refiere a formas espacialmente definidas. El sistema andino acoge el criterio de patentabilidad del modelo de utilidad desde 1991 con la Decisión 311, conservándose en las posteriores. Concretamente en el antiguo art. 54 de la Decisión 344 (norma sustituida por el art. 81 de la Decisión 486), el TJA ve claramente la delimitación: horizontal, al establecerse que el modelo de utilidad permite una mejora o un diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporciona alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. Observa en la norma andina, al modelo de utilidad, como una figura cercana a las patentes de invención, porque sirve para proteger pequeños inventos, que constituyen aportaciones técnicas (mejoras sustanciales) que tienen por objeto obtener ventajas útiles sobre lo ya conocido. Vertical, ya que dicha norma alude a formas espacialmente definidas, esto es, toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo.

B) Requisitos

Entiende el TJA que en el sistema andino se precisan como requisitos para la protección del modelo de utilidad: novedad⁸²⁹, forma definida y utilidad. El primero de ellos, está presente tanto en las patentes de invención como en el modelo de utilidad, sólo que en éste

⁸²⁹ Del art. 81 de la Decisión 486 se desprende que no se exige un nivel inventivo para que se conceda la patente de modelo utilidad, al indicar que se tomará en consideración toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo. Esto implica que el titular de una patente de un modelo de utilidad, no tiene, necesariamente que inventar o crear un artefacto totalmente nuevo, sino hacer a un artefacto ya creado más eficiente. M. Vera Failache, *Modelo de utilidad*. http://www.ventanalegal.com/revista_ventanalegal/modelo_utilidad.htm

último, se valora con criterios menos rígidos la actividad inventiva. Para un sector de la doctrina estrechamente ligados a la novedad se encuentran otros requisitos, tales como la originalidad, el estado de la técnica, el acceso y/o divulgación que destruyen o arruinan la novedad del invento para el que se reclama la exclusiva⁸³⁰ (STJA de 17 de marzo de 2004, proceso 07-IP-2004). El segundo, implica que debe tratarse de una forma, claramente reivindicable que manifiesta características diferenciables de cualquier otra, tal como reza la disposición andina que la exige, puede ser, una configuración o disposición de los elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo. El tercero, se refiere a la necesidad establecida por la norma comunitaria, de un aporte utilitario o práctico que sirva para cubrir alguna necesidad o para hacer un trabajo más fácil, esto es, que la nueva forma o configuración proporcione precisamente alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía, de donde resulta que quedan excluidas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético. No pueden protegerse como modelo de utilidad, por no ser considerados como tales por la normativa andina, las obras plásticas, las de arquitectura, los objetos que tuvieran únicamente carácter estético, procedimientos y materias excluidas de la protección por patente de invención. Por remisión expresa de la normativa andina en la materia, art. 56 de la Decisión 344, art. 85 de la Decisión 486, son aplicables a los modelos de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invención en lo que fuere pertinente, con alguna salvedad con relación a los plazos de tramitación.

Volviendo a la novedad a la que ya se hizo referencia, como lo ha mencionado el TJA, algunos ordenamientos, en materia de modelos de utilidad dan un tratamiento territorial a la novedad, bastando con que el mismo no sea conocido dentro de sus fronteras, postura que sustentan en que de esta forma se propicia la investigación de la industria nacional. Al respecto se encuentran críticas, por ejemplo, al sistema español que acoge dicho criterio territorial, respecto a los efectos que esto puede

⁸³⁰ M. Varea Sanz, *El modelo de utilidad: régimen jurídico*, Pamplona, 1996, pp. 99 y ss.

tener en el futuro en la CE⁸³¹, mencionándose que incluso podría llegar a suponer una medida de efecto equivalente⁸³² a las restricciones cuantitativas⁸³³ (STJA del 17 de marzo de 2004, proceso 07-IP-2004). Ahora bien, en el ordenamiento andino, como se desprende de lo expuesto, las patentes de invención y en igual sentido, por remisión expresa, el modelo de utilidad, comparten el requisito de “novedad absoluta”, siendo claro para éste último caso, que es la mejora la que no debe estar comprendida dentro del estado de la técnica, dado que la innovación se realiza sobre un producto ya conocido, al que se le añade una ventaja que aumente su eficiencia, mejorando su aplicación industrial. Se excluye también en los modelos de utilidad en el sistema andino, el criterio de “novedad relativa”, como lo precisa el TJA en su sent. de 24 agosto 2001, proceso 43-IP-2001, porque no hay norma

⁸³¹ Valga recordar que la Comisión Europea publicó el “Libro verde sobre la protección del modelo de utilidad en el mercado interior”, que originó la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las invenciones mediante el modelo de utilidad, presentada por dicha Comisión el 12 de diciembre de 1997, propuesta que ha sido enmendada por el Parlamento Europeo. Vid. I. González López, *op. cit.*, pp. 97 y ss.

⁸³² En la CE más que una definición de medida de efecto equivalente se ha subrayado una filosofía general del TCE en la que se tiene en cuenta variadas formas de obstaculización del comercio, de las que destacan los efectos de las reglamentaciones internas sobre la libre competencia (distintas de los derechos de aduana, contingentes o monopolios de importación) y la distinción entre acciones deliberadamente discriminatorias y los obstáculos involuntarios frutos de la disparidad de legislaciones entre Estados miembros, de las que sólo las primeras podrían incluirse en el concepto de los arts. 28 y 29. La vaguedad de los términos empleados en el Tratado ha planteado ciertos problemas a las Instituciones comunitarias, pero les ha permitido forjar progresivamente un concepto adaptado a las necesidades de la CE. Actualmente la noción de medidas de efecto equivalente ha adquirido tal amplitud que abarca potencialmente todos los obstáculos de naturaleza no arancelaria a los intercambios de mercancías, categoría a la que pertenece la gran mayoría de los obstáculos al comercio intracomunitario por lo que generalmente se habla de los art. 28 a 30 TCE como el núcleo principal de la libre circulación de mercancías. Particularmente las medidas de efecto equivalente que persiguen los arts. 28 y 29 suelen ser medidas cuya naturaleza es jurídica pero, su detección y calificación se hace a través de los efectos jurídico-económicos que producen. N. Stoffel Vallotton, *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías...*, *op. cit.*, pp. 89 y ss.

⁸³³ Vid. J. A. Gómez Segade, *La ley de patentes y modelos de utilidad*, Madrid, 1988.

expresa de la cual se desprenda tal entendido y, ello afectaría la armonización de las políticas aplicables, haciendo surgir el cuestionamiento de si dicha relatividad debe aplicarse en el interior de cada País parte o en toda la Comunidad, generándose eventualmente como consecuencia, un problema en la libre circulación de productos entre los Países parte.

En cuanto al nivel inventivo, para un sector de la doctrina con relación a los modelos de utilidad, tal requisito debe situarse por debajo de lo evidente, pero que estará necesariamente por encima de la obviedad, lo que es ciertamente complejo cuando se trata de identificar la actividad inventiva en esta materia, precisándose en consecuencia diferenciar entre lo obvio y lo evidente, pues se entiende que algo que resulte obvio no es necesariamente evidente, empero lo que es evidente, es también obvio (STJA de 17 de marzo de 2004, proceso 07-IP-2004). Para otro sector, la distinción debe hacerse entre lo evidente, en el caso de patentes de invención y, lo “muy” evidente, para modelos de utilidad. En suma, la exigencia de un nivel inventivo es menor en éste último caso. Por su parte, el TJA opina que los modelos de utilidad son inventos que deben implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deducción para el experto en la materia, requiriéndose cuando menos, un cierto progreso en la regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una variación o modalidad insignificante en relación con lo ya conocido. Respecto a la aplicación industrial, significa que la figura en cuestión pueda ser utilizada en cualquier actividad productiva, incluso en los servicios. Es especialmente relevante este requisito, ya que si se cumple, implica que efectivamente se ha insertado una mejora, o un beneficio de funcionamiento en un invento que antes no lo tenía, como lo precisa el TJA, este requisito se verifica probando el objeto al cual ha sido incorporada una nueva forma, para ver si esa nueva forma en verdad le aporta un beneficio adicional al original.

C) Protección otorgada

El Régimen andino protege a los modelos de utilidad otorgando a su titular, como lo hace en la patente de invención, un derecho de uso

exclusivo, con los consecuentes beneficios económicos que ello puede comportar⁸³⁴. Tal Régimen común de propiedad industrial atribuye al titular de un derecho protegido por esta figura, el poder de obrar ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que incurra en la infracción de aquel derecho o que ejecute actos que la hagan inminente (normativa comunitaria relativa a las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial protegidos, particularmente, en el art. 238 de la Decisión 486). El TJA ha resaltado que como consecuencia del derecho a la explotación exclusiva del modelo, su titular podrá impedir que un tercero, obrando sin su consentimiento, fabrique el producto, lo ofrezca en venta, lo venda, lo use o lo importe para alguno de estos fines, salvo que se trate de actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales, o de actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, enseñanza o investigación científica o académica, o de los actos a que se refiere el art. 5ter del CUP, concernientes al empleo del objeto a bordo de navíos, o en la construcción o funcionamiento de aparatos de locomoción aérea o terrestre o de sus accesorios. Por otra parte, el titular no podrá impedir que un tercero realice actos de comercio respecto del modelo protegido por la patente, luego de que dicho titular lo hubiese introducido en el comercio de cualquiera de los Países parte, o la introducción la hubiese hecho otra persona con su consentimiento o vinculada económicamente con él. Finalmente, la acción no podrá ser ejercida contra un tercero de buena fe que, antes de la fecha de presentación de la solicitud de protección del modelo, lo hubiese estado utilizando o explotando, o

⁸³⁴ El valor económico de los derechos intelectuales deriva de la suspensión de la concurrencia. Efecto suspensivo esencial de estos derechos que presenta diferencia de grado en las diversas modalidades que comprende. Cuando se trata de obras intelectuales o artísticas el efecto suspensivo de la concurrencia no está atenuado por ningún tipo de competencia eventual, ni siquiera de sustitución, pues el monopolio se refiere a un bien único, la creación tutelada. En las creaciones técnicas el inventor o su causahabiente obtienen del poder público una concesión administrativa denominada patente, que le atribuye la exclusiva de explotación de su invención por un tiempo determinado. El titular del derecho es un monopolista, cuya posición dominante dependerá en cierta forma de las posibilidades de que deba o no soportar una competencia de sustitución. H. Baylos Corroza, *op cit.*, pp. 215-217.

hubiese estado realizando preparativos serios para ello (STJA de 22 de septiembre de 2004, proceso 96-IP-2004).

Por lo demás, valga mencionar en este apartado que de acuerdo con el art. 83 de la Decisión 486 el peticionario de una patente de modelo de utilidad podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de invención (o de registro de diseño industrial⁸³⁵), siempre que la materia objeto de la solicitud inicial lo permita, y a la inversa, pues de acuerdo con el art. 35 de idéntica Decisión el solicitante de una patente de invención podrá pedir, en cualquier momento del trámite, que su solicitud se convierta en una de patente de modelo de utilidad, conversión de la solicitud que sólo procede cuando la naturaleza de la invención lo permite. Indicar a su vez, que el plazo de duración del modelo de utilidad en el entorno andino es de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País miembro (art. 84 Decisión 486).

II. Particularidades en materia de marcas

1. Cuestiones generales

Particularmente en la problemática de la libre circulación de mercancías y derechos intelectuales, la modalidad que ha sido objeto de

⁸³⁵ Los elementos puramente ornamentales no pueden protegerse como modelo de utilidad, porque no son invenciones. Por lo tanto, tales elementos sólo pueden protegerse como diseño. Las formas técnicamente necesarias no pueden protegerse como diseño, porque son conceptualmente una invención, por lo que en su caso se protegerán como modelo de utilidad. Las apariencias funcionales, pero técnicamente innecesarias pueden ser protegidas como diseño. La apariencia de forma técnicamente necesaria no puede ser protegida como diseño, pudiendo serlo, de ser el caso, como modelo de utilidad. Es ciertamente difícil establecer cuando la forma de un objeto es separable o no del efecto técnico producido por dicha forma. Si en una creación de forma que cumple con una función técnica, la forma es separable del efecto técnico producido, las características de apariencia funcionales, pero no necesarias, podrán ser protegidas como diseño industrial. Por el contrario tal creación de forma podrá ser acaparada por un derecho de modelo de utilidad, cuando reúna los requisitos de novedad y actividad inventiva. J. M. Otero Lastres, "Lindes entre marcas y diseños" ..., *op. cit.*, pp. 128 y ss.

mayor pronunciamiento en el entorno andino, o por lo menos como se refleja en la jurisprudencia del TJA, es el derecho exclusivo que se otorga sobre la marca (lo que también ocurre en la UE), el que el TJA ha visto la necesidad de conciliar con las normas protectoras de la libre competencia⁸³⁶ y con el principio de la libre circulación de mercancías. En atención a lo cual ha puntualizado, que los principios de libre circulación de mercancías previstos en el Programa de Liberación y la Zona de Libre Comercio en el Acuerdo de Cartagena, como lo ha manifestado el TJA, no deben ser menoscabados por el ejercicio abusivo de los derechos nacionales sobre las marcas, para imponer restricciones indebidas a la libre circulación de mercancías (STJA de 9 de diciembre de 1994, proceso 06-IP-94). Al respecto, de manera general, este Tribunal ha expresado, que cuando el derecho sobre la marca se ejercita para prohibir las importaciones, amparado en consideraciones ajenas a la función esencial de la marca⁸³⁷, no está revestido de la legitimidad o autoridad suficiente para afectar el comercio de importación de manera justificada. Indica que en el ámbito andino, la esencia del derecho sobre la marca es la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de evitar que otros la usen⁸³⁸ con las limitaciones y excepción que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal (STJA de 17 de marzo de 1995, proceso 10-IP-94), criterio en su día acogido por el TJCE (as. Terrapín/Terranova): si el Tratado de Roma no afecta la existencia de los derechos nacionales de propiedad industrial, sí puede en todo caso limitar su ejercicio. Valiéndose asimismo del TJCE, concretamente en el as. Consten/Grunding, en el que consagró por primera vez las doctrinas sobre protección territorial absoluta y distinción entre existencia del derecho y ejercicio indebido del mismo, recuerda el TJA

⁸³⁶ Vid. S. Saxby, *op. cit.*, p. 163.

⁸³⁷ La función económica de los signos distintivos es mixta: concurrencial y monopolística. De un lado favorecen la competencia, al facilitar la libertad de elección de los consumidores. De otro, el empleo de estos signos introduce elementos monopolísticos, en cuanto que lo alejan de la competencia perfecta, que supondría la absoluta indiferenciación de los concurrentes. La posición del titular de una marca prestigiosa es verdaderamente la de un monopolio restringido, un monopolio de opinión. H. Baylos Corroza, *op cit.*, p. 218.

⁸³⁸ E. Rengifo García, *op. cit.* pp. 51-54.

que se admitió la existencia de los derechos nacionales de marca, pero no un ejercicio abusivo de los derechos reconocidos por una ley nacional de marcas que pueda frustrar la eficacia del Derecho comunitario de la competencia⁸³⁹. Lo que ha observado el TJA en el proceso 5-IP-94, al indicar que la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza. En idéntico sentido se ha manifestado que el derecho sobre la marca, si bien es exclusivo, y faculta a su titular, en términos generales para ejercer acciones frente a terceros que utilicen marcas idénticas o semejantes, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error, no es ilimitado o absoluto, ya que tiene varias restricciones, limitándose el derecho de “impedir” algunos actos por parte de terceros, respecto del uso de la marca registrada para productos o servicios idénticos o similares, es el caso de: (i) El agotamiento del derecho, dado que una vez que el titular del derecho ha puesto en el comercio los productos identificados con la marca, no puede impedir la libre circulación de las mercancías marcadas. El titular de la marca en el territorio de un País parte, en el sistema andino, no puede prohibir la comercialización de sus propios productos por un licenciatario u otra persona autorizada, cuando las características originarias de los mismos no hubieren sido modificadas o alteradas. (ii) La facultad por parte de terceros de usar el signo distintivo registrado para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios lícitamente marcados con la misma. Uso de buena fe con propósito de identificación o de información que no induzca al público a error sobre su procedencia.

En esta línea de argumentación, la exclusividad del derecho que otorga el registro, no implica su ejercicio abusivo, especialmente cuando con base en los mismos, para excluir a terceros del uso de la marca, incluso cuando el propio titular no hace uso de ella, sin causa justificada, busca crear barreras artificiales en el mercado integrado;

⁸³⁹ La relación entre el derecho de la competencia y los derechos intelectuales se ve reflejada por ejemplo, en la condición de éstos últimos de posiciones económicas privilegiadas y en su naturaleza de derechos subjetivos privados.

disfrutar del aprovechamiento parasitario de una marca que no se usa en el territorio local, con el único fin de evitar el ingreso de otro; incurrir en prácticas de competencia desleal⁸⁴⁰, actuar de mala fe o abusar de la posición de dominio. De igual manera en el mercado andino debe evitarse la existencia de marcas de obstaculización (marcas de barrera), las que no son utilizadas de manera efectiva, para que ella no se legitime que un titular realmente inactivo tendientes a impedir el libre ejercicio del comercio por terceros.

Desde otro ángulo, la libre circulación requiere la protección de las marcas, pues sin ellas ésta sería ciertamente difícil, pues la misma precisa que los bienes que tengan distinta fuente de procedencia pueden circular libremente, pero sin crear confusión en el público consumidor, para lo que la marca cumple la función identificadora, individualizadora de su origen empresarial⁸⁴¹. De donde resulta que para que el ejercicio del derecho en cuestión adquiera entidad propia como excepción a la libre circulación de mercancías, deberá estar basado en el objetivo específico consagrado en el derecho marcario, cual es el de proteger el derecho de exclusividad en el uso de la marca con miras a la protección del mercado (productores y consumidores), con lo que pueden conciliarse, legítima y simultáneamente, la protección del interés público comunitario en el mantenimiento de la libre circulación de mercancías, con los intereses del propietario de una marca y con el interés de los consumidores, consistente en la posibilidad de identificar la marca con el origen del producto, para evitar la confusión en su proceso selectivo (STJA de 20 de junio de 1997, proceso 2-AI-96).

⁸⁴⁰ La competencia ilícita implica el ejercicio de una actividad concurrencial, de la que hay obligación de abstenerse. Dentro de esta cabe distinguir la competencia prohibida y la competencia desleal. No se puede desarrollar lícitamente un determinado tipo de actividad económica, que se declara prohibida para determinados agentes, sobre los que recae una obligación de abstenerse de competir. Tal es el caso de los derechos de propiedad intelectual. H. Baylos Corroza, *op cit.*, p. 309.

⁸⁴¹ Cf. Manifestaciones del Gobierno de Ecuador recogidas en la STJA de 20 de junio de 1997, proceso 2-AI-96.

2. La nebulosa en torno a la coexistencia marcaria

A) Mecanismo de prevención: la observación andina

En sede del TJA, cobra importancia la temática de la coexistencia de marcas desde su prevención, como se evidencia en asuntos relativos a la oposición andina formulada contra una nueva solicitud de marca en cualquiera de los Países de la subregión. Obsérvese los siguientes artículos de la Decisión 486, los cuales son absolutamente elocuentes, en la medida en que con ellos se busca impedir la coexistencia marcaria en la subregión. Art. 146.-“Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca...No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el art. 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada”. Art. 147.- “A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países parte, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países parte. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País parte donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países parte de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la Oficina Nacional competente a denegar el registro de la segunda marca. La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países parte de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente”.

Pues bien, como se indicó, con la oposición andina se busca evitar la coexistencia de registros para marcas idénticas o similares en los diferentes países andinos, salvaguardando el derecho del primer titular legítimo de una marca registrada en cualquier país de la subregión, previniendo a largo plazo tal coexistencia, ejercicio del derecho de oposición, que sin embargo no es absoluto, pues implica la necesidad de acreditar interés real en el mercado del País parte donde sea ejercido el mismo. Ahora bien, respecto a los arts. 82 y 83 de la antigua Decisión 344, igualmente regulatorios de la oposición andina, con ciertas diferencias, se sostuvo que se trataba de un derecho de oposición sin contenido sustantivo, que podría quedarse sin contenido, si en los Países andinos no se cuenta con la infraestructura adecuada para que se solicite la búsqueda de antecedentes registrales en la subregión y de este modo se advierta a los titulares de marcas anteriores⁸⁴², lo que en cierta forma puede extenderse a la actual normativa contenida en la Decisión 486.

El derecho de oposición se discutió ante el TJA, por vía de acción de incumplimiento, en un asunto en el que un País parte establecía requisitos adicionales a los contemplados en la normativa andina llamada en ese entonces a regular la materia la Decisión 344, sustituida por la Decisión 486 (la que introdujo modificaciones en esta materia), el TJA consideró que el derecho de presentar observaciones andinas adquirido conforme a las exigencias de la norma derogada, no se le puede fijar el cumplimiento de requisitos adicionales -ni mucho menos a través de normas de inferior jerarquía; así como tampoco pueden aplicárseles a ese derecho ya adquirido con base a una norma determinada ya derogada, requisitos adicionales fundamentados en una norma vigente (STJA de 22 de enero de 2002, proceso 93-AI-2000), lo que es conforme con su reiterada jurisprudencia, según la cual las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se

⁸⁴² *Vid.* Gobierno del Perú reflejadas en la STJA de 22 de enero de 2002, proceso 93-AI-2000. Acción de Incumplimiento interpuesta por la Secretaría General de la Comunidad Andina en contra de la República del Perú, alegando incumplimiento del art. 4 del Tratado de Creación del Tribunal; del art. 93 de la Decisión 344 de la Comisión; así como de las Resoluciones 393 y 437 de la Secretaría General.

encontraren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas (vg. STJA de 22 de junio de 1998, proceso 27-IP-97).

Además del propósito de este apartado, en relación con la coexistencia de marcas, valga anotar en este punto, que en el asunto en cuestión, el TJA indicó que la observación andina no implica una protección extraterritorial⁸⁴³ de la marca ya que, durante la vigencia de la Decisión 344, como en la Decisión que la sustituye 486, los derechos sobre la marca los confiere el registro y en el territorio andino sólo existen registros nacionales. Entiende, que el Régimen común de propiedad industrial andino, concretamente refiriéndose al art. 93 de la antigua Decisión 344, en materia de oposición andina, no estableció excepción al principio de territorialidad⁸⁴⁴, sino más bien, la ampliación del concepto de territorialidad, circunscrito únicamente a la facultad de presentar observaciones con base en un registro o solicitud de marca nacional de cualquier País parte, contra las solicitudes de los demás países de la subregión, recayendo en la Oficina Nacional competente la decisión respecto a la procedencia o no de dichas observaciones, lo que también puede decirse en relación con la Decisión 486.

B) Solución normativa al problema de coexistencia

Una vez se presenta la coexistencia en la subregión, la solución andina al problema que ella genera, ha suscitado especial interés en este entorno, como lo evidencia los pronunciamientos del TJA, como ocurre en la UE, y en su caso en el EEE, pero con una problemática distinta como es el agotamiento del derecho, tema éste frecuente en los asuntos conocidos por el TJCE. Dicho lo cual, la existencia de diferentes

⁸⁴³ La aplicación extraterritorial de una norma consiste en su aplicación a una situación localizada en un ámbito territorial diferente del territorio para el que dicha norma se creó. P. Jiménez Blanco, *Las denominaciones de origen...*, op. cit., p. 24.

⁸⁴⁴ La estricta territorialidad de los derechos intelectuales se corresponde con el hecho de que la ordenación de la propiedad intelectual se halla indisolublemente vinculada con la configuración del sistema económico y la ordenación del mercado. P. A. de Miguel Asensio, "Bienes inmateriales y derecho de la competencia"... op. cit., p. 112.

titulares de la misma marca en dos o más Países parte de la CAN, evidencia la tensión que genera, de una parte, la protección de la propiedad intelectual, y de otra, el libre flujo de bienes y servicios entre los Países andinos; coexistencia marcaría al interior de CAN, en la que entra en juego la temática relativa a las restricciones al comercio y las barreras para-arancelarias. En varias ocasiones el TJA ha resaltado que el ordenamiento jurídico andino, aún no cuenta con marca comunitaria, instaurada en la UE, pues no se ha llegado todavía a establecer el registro único comunitario con efecto en todos los Países parte, de manera que para proteger un distintivo en todo el territorio andino se precisa obtener, en cada uno de los Países que lo conforman, el correspondiente registro, el cual otorga un *ius prohibendi* obviamente de alcance nacional. Reconoce que en determinadas normas de la antigua Decisión 344, sustituida por la Decisión 486, se evidencia la intención de promover un ambiente propicio para la creación posterior de la marca comunitaria andina, pero al mismo tiempo considera que el Régimen común de propiedad industrial exige y sigue exigiendo que para que una marca produzca efectos en los Países parte, es necesario proceder a registrarla en cada uno de ellos, sin que exista la posibilidad de que la inscripción en uno solo pueda extenderse a los demás. Mientras ello sucede, la coexistencia de marcas idénticas o similares pertenecientes a diferentes titulares, en el mercado de la subregión, lo que también ocurre en el entorno europeo, pues junto a la marca comunitaria siguen existiendo registros nacionales, origina una problemática que repercute, no sólo en los productores, comerciantes, consumidores, sino en quienes deben solucionar los conflictos que ello ocasiona.

El tratamiento subregional que se da a marcas idénticas existentes en diferentes Países parte, pertenecientes a diferentes titulares, para algunos es pertinente, en la medida en que influye en que el comercio en la subregión pueda desarrollarse sin barreras comerciales originadas por tales derechos marcarios⁸⁴⁵. La coexistencia en los diferentes registros de dos o más Países parte, puede generar una colisión, que el TJA tilda de aparente, entre el principio de libre circulación de mercancías y la protección de la propiedad industrial. Se dice colisión aparente porque

⁸⁴⁵ Cf. M. Pimienta Corbacho, *op. cit.*, p. 49.

pretende ser superada por el ordenamiento andino mediante la inclusión de textos normativos, como el art. 159⁸⁴⁶ de la Decisión 486. Este artículo íntegramente reproduce a su predecesor, esto es, el art. 107 de la Decisión 344, por lo que serían extensibles las consideraciones que se expresan en relación con éste último.

Concretamente en la en la sent. del 20 de junio de 1997, proceso 2-AI-96, el TJA tuvo la oportunidad de referirse a la evolución y los antecedentes legislativos del art. 107 de la Decisión 344, indicando que la figura de coexistencia en los diferentes registros de marcas se contempló -en distinto grado- tanto en la Decisión 85, como en la 344, ya que desde esta última se restringe la coexistencia de marcas, indicando que: (i) La Decisión 85, optaba por privilegiar el libre comercio andino, permitiendo la coexistencia de signos marcarios idénticos o similares en un mismo mercado territorial, siempre que los mismos pertenecieran a titulares distintos cuyo derecho estuviera inscrito en Países distintos de la subregión. Claro está, existía la obligación de distinguir claramente el origen territorial de los productos o servicios, con la finalidad de contrarrestar el efecto que dicha coexistencia puede ocasionar en los consumidores, y evitar inducirlos a error o confusión. Así, durante su vigencia válidamente podían coexistir en un mismo País parte del Acuerdo, productos contrasignados con la misma marca, con distinta fuente de procedencia empresarial, pero de

⁸⁴⁶ Art. 159: Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País parte, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del art. 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la Oficina Nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

países de la subregión, con la correspondiente indicación del origen de cada uno de ellos. (ii) La Decisión 311: se decantó por privilegiar la protección marcaria legítimamente adquirida en el territorio de un País, parte y prohibir la coexistencia, dando predominio en su lugar, al principio del agotamiento del derecho. (iii) La Decisión 313: da continuidad a lo preceptuado en la citada Decisión 311 que sustituye. (iv) La Decisión 344: se inclinó por permitir la coexistencia marcaria, con ciertos matices. Recoge los principios de la 311 y 313, con una modificación a modo de excepción, permitir la exportación transitoria al país en donde el titular de la marca idéntica no la esté utilizando. Prevé y regula acuerdos de coexistencia, en los que, entiende el TJA, se concreta la primera fórmula arbitrada por el legislador comunitario para que se dé la coexistencia de marcas⁸⁴⁷. Como lo evidenció en su día la en ese entonces Junta del Acuerdo de Cartagena, debía darse preferencia al libre tráfico económico, frente a la exclusividad marcaria, para evitar que se constituyeran restricciones legales al intercambio.

En la Decisión 344, concretamente en su art. 107, subyace la idea de que no tenía sentido limitar el ingreso de una marca subregional, si el mercado territorial no se encontraba ocupado por ésta, justificada en la medida en que tal acceso no podría causar daño al titular local de la marca, no produciría su dilución⁸⁴⁸, ni generaría confusión en el consumidor. La referida norma de la Decisión 344, al limitar la facultad del *ius prohibendi* del titular de la marca, pues no le está permitido paralizar la importación de productos iguales o similares protegidos por una marca idéntica o semejante, cuando tal titular no usa la marca, para algunos, no sólo se apartó en esta materia de la regulación marcaria al interior de procesos de integración económica supranacional, como por ejemplo se evidencia en la evolución de la jurisprudencia europea; la

⁸⁴⁷ La figura de la coexistencia marcaria es de particular importancia en el proceso de integración andina. A diferencia de mecanismos que buscan resolver las relaciones comerciales que tengan lugar a partir de la entrada en vigencia del nuevo Régimen común, evitando en sustancia que existan problemas de doble titularidad de marcas idénticas en dos o más Países Miembros, este mecanismo busca resolver el problema de las marcas idénticas ya concedidas a distintos titulares en dos o más Países Miembros y que actualmente paralizan importantes capitales subregionales. <http://www.comunidadandina.org/propiedad/intelectual2.htm>

⁸⁴⁸ Vid. G. Gómez Muci, *op. cit.*, p. 70.

orientación que se había dado a la misma en la CAN a partir de su incorporación en la Decisión 85, hasta su eliminación en la Decisión 311, al igual que en la Decisión 313; los principios y fundamentos del derecho de marcas. Sino que además, posibilita desconocer el período de gracia que es exigido en el art. 5.c.1. del CUP y en el art. 19.1 del ADPIC, que confiere un período mínimo para emprender o reanudar su uso en el mercado interno, período de gracia que obligatoriamente debe ser acatado por los Países parte de la CAN.

3. Prohibición de importación

A) Aspectos generales

Si bien el Acuerdo de Cartagena prohíbe como regla general restricciones de todo orden sobre el comercio intracomunitario, restricciones tales como, medidas de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País parte impida o dificulte las importaciones por decisión unilateral. El mismo Acuerdo, establece taxativamente los casos de excepción a la norma general de libre comercio, los cuales justificarían la prohibición de importación y que clasifica según la finalidad que persigan. A su vez, el Derecho andino derivado, en su día, en la Decisión 344, art. 107, artículo que íntegramente reproduce el art. 159 de la Decisión 486, permite otra excepción a la libre circulación de mercancías, cual es la posibilidad de prohibir importaciones de productos idénticos o similares al de una marca registrada en el territorio respectivo (perteneciente a otro titular), cuando la marca esté siendo utilizada en el territorio del país importador. Particularmente el TJA ha expresado que para precisar los efectos de la prohibición de importaciones se requiere determinar en qué medida el ejercicio del derecho sobre la propiedad industrial está legitimado, para que pueda ser incluido dentro de las excepciones a la libre circulación de mercancías, así, cuando el derecho sobre la marca se ejercita para prohibir las importaciones, con base en consideraciones ajenas a la función esencial de esta modalidad industrial, no se está legitimado para afectar el comercio de importación de manera justificada (STJA de 20 de junio de 1997, proceso 2-AI-96). Para dicho Tribunal, es

especialmente relevante la figura de la confusión de marcas idénticas en el mercado, la presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que en la práctica se produzca tal confusión, la que deberán tener en cuenta las autoridades competentes de un País parte para evitar que la introducción de un producto del exterior no cree confusión marcaria, debiendo a su vez, en forma previa, asegurarse de que la marca no esté siendo utilizada por el titular del registro doméstico, al momento de autorizar las importaciones. Entiende el TJA, que la facultad, se reitera excepcional, de prohibir la importación por razones de derechos de propiedad industrial, concretamente marcas, descansa en la defensa tanto de, los consumidores, quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, como de los empresarios, quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que la marca cumpla con su función identificadora del origen empresarial, informe sobre la calidad del mismo y de sus características especiales. De donde resulta que esta excepción a la libre circulación de mercancías existe, a juicio del TJA, dada la necesidad de proteger a productores y consumidores del uso simultáneo de dos marcas, por el riesgo de confusión que ello implica.

En este orden de ideas, el TJA entiende que las importaciones prohibidas por la normativa comunitaria en materia de propiedad industrial, serían aquellas cuyos bienes importados amenacen el mercado local de tales bienes, porque puedan crear confusión con la marca del titular que la usa. En tanto que las importaciones permitidas, amparadas por la libertad de comercio a que se han comprometido los países integrantes de la CAN, serían las relativas a productos con marcas idénticas o similares, que se introducen al País parte cuando la marca registrada en tal país, no ha sido utilizada. Como lo expresa, para que exista confusión es necesario que se pueda comparar entre dos objetos reales, y mientras la marca registrada no se usa, no existe en la mente del consumidor, ni de los demás oferentes del mercado local, no pudiendo compararse el producto del titular de la marca registrada con el producto que sí se está comercializando, resultando que donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá

posibilidad de confusión. Supuesto este en el que no podría hablarse de coexistencia material en el mercado interno de un País parte, de productos con igual o similar signo marcario. En tal caso, genera, no propiamente el derecho de exclusividad de uso para quien no es titular del registro en el País importador, sino que, a juicio del TJA, crea derechos en favor de los importadores que en tal sentido estarían legitimados para introducir productos en el mercado, sin que ello pueda calificarse de invasión de la marca extranjera al mercado doméstico.

El titular de la marca registrada en el exterior, adquiere así un derecho al uso de la marca en el país importador, en el que idéntica marca se encuentra registrada a nombre de otro titular, pero considera el mismo Tribunal, que ese importador no estaría facultado para oponerse a la posibilidad de coexistencia de marcas una vez que el titular del registro local, decida entrar al mercado con un producto idéntico o similar que válidamente puede contraseñar con tal registro de marca. El importador de buena fe, que entra por primera vez a abastecer el mercado, dentro de estas condiciones, lo está haciendo dentro de reglas precisas que prohíjan su libertad de comercio dentro del territorio de un país perteneciente al área geográfica subregional en el que el titular de idéntica marca no está haciendo uso de ella, de donde resulta que, la prohibición de importación sería injustificada, lo que produciría un desequilibrio en las relaciones comerciales entre países, por perjuicios individuales que deban restablecerse, si se quiere, como lo ha precisado el TJA, continuar con la existencia de un ambiente armónico en el que la integración se orienta hacia el desarrollo de la comunidad dentro de condiciones de equidad, como lo prevé el Tratado del Tribunal. Estas importaciones permitidas repercuten en el uso exclusivo⁸⁴⁹ de la marca y sobre el *ius prohibendi*, ya que se legitima su limitación, en cuanto que el derecho a oponerse a la importación de productos que tengan la misma marca se restringe cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, no pudiendo, en consecuencia, el titular del registro local ejercer el *ius prohibendi* del que sería acreedor, contra

⁸⁴⁹ El derecho exclusivo sobre un signo distintivo no hace nacer en la misma medida que los derechos de autor o las patentes, un monopolio. La exclusiva de utilización de un signo distintivo se limita a reservar a su titular el derecho al uso de un medio de identificación. H. Baylos Corroza, *op cit.*, p. 217.

el importador, prevaleciendo la libertad de comercio, en este evento de no utilización de la marca registrada en el mercado doméstico.

B) Diversas posturas

Valga citar a título ilustrativo algunos de los alegatos expuestos en el proceso 2-AI-96, en el que interesó una prohibición de importación a un País parte, de un producto contrasignado con idéntica marca, toda vez que los correspondientes registros de dicha marca, en el País parte exportador y en el importador, pertenecían a diferentes titulares y habida cuenta de que no existía ningún acuerdo entre los mismos. Concretamente en el País parte, al que estaba destinada la importación, se adoptaron medidas, tales como: resistencia para la tramitación de los permisos respectivos, prohibición de importación y de su comercialización en el territorio del mismo; campañas publicitarias en las que se advertía sobre su decisión de confiscar las existencias del producto, por considerarlas contrabando, y que cualquier otra actividad de comercialización o difusión era delito y sería sancionada; campaña informativa para advertir que el producto procedente del País parte en este caso exportador, no tenía permiso de importación y que toda actividad relativa a su internación, comercialización y promoción constituía delito; reforma de normativa interna para el control de la venta y consumo del producto, prohibiendo la publicidad del mismo, cuando no indicaran el nombre del fabricante nacional o extranjero, así como la publicidad de productos cuya comercialización estuviera prohibida en virtud de los derechos derivados de las marcas de fábrica registradas. En defensa de la importación del producto en cuestión, se alegaba la falta de uso por parte del titular de la marca en el País parte destinatario de tal importación.

La en ese entonces Junta del Acuerdo de Cartagena, consideró que el País parte destinatario de la importación incumplió la normativa andina, concretamente art. 107 y primer párrafo del art. 110 de la Decisión 344 (sustituido por el art. 166 de la Decisión 486), vulnerándose así mismo el art. 7 de la Decisión 324, al haberse restringido indebidamente importaciones de productos originarios de otro País parte. Advirtió que el titular de la marca registrada en el País importador no estaba haciendo

uso de la misma en su territorio durante cierto tiempo y que por tanto, en ese intervalo en el que no la usó es cuando se materializó el referido incumplimiento. Frente a ésta última consideración de la Junta, el titular de la marca en el País parte exportador, alegó, el desconocimiento de los derechos de quien, frente a la negligencia del titular nacional, decidió emprender en ese país la comercialización de sus productos y que, tras cuantiosas inversiones, posicionó el suyo en el mercado citado, y que la prohibición de importaciones desvirtúa el espíritu de libre comercio y de fronteras abiertas, así como el integracionismo que inspira el Acuerdo de Cartagena, posicionamiento que fue aprovechado por el titular local de la marca, quien una vez inició el uso de su marca en el País de destino de la importación, lo hizo sin ninguna inversión publicitaria, a un precio notablemente inferior, lo que descalificaba el uso por parte de dicho titular local. En esta misma línea, se argumentó que el Régimen común de propiedad industrial, refiriéndose a la Decisión 344, se desprende que tener una marca sin la intención de darle un uso efectivo, sino más bien de bloquear el mercado, constituye un abuso que no es más que una barrera efectiva para el desarrollo de nuevas actividades económicas o la continuación de las ya emprendidas. Igualmente, que esa normativa prevé la posibilidad de colocar en el mercado nacional de un País parte, cualquier producto o servicio por el titular en otro País parte, cuando la marca no esté siendo utilizada por el titular local en su propio territorio, sin embargo, que no regula sobre lo que ocurre después, cuando el titular nacional inicia su uso en el mercado interno, para lo que propone llenar ese vacío legal mediante una interpretación extensiva, derivada de los postulados integracionistas, en beneficio de la apertura comercial de los Países parte de la Subregión. A su vez, que en esta materia, en la legislación andina no hubo nunca la intención de conferir al titular local que no usaba la marca, la facultad para exigir el retiro de quien ya había ingresado al mercado doméstico, una vez que aquél comenzara a usarla. En tal sentido, entiende que no existe limitación del titular de la misma marca en otro País parte, para comercializar sus productos en el país importador, ante la falta de uso injustificado del titular local, máxime cuando deben respetarse las importaciones realizadas de acuerdo con la normativa andina, porque esa comercialización supone el desarrollo de actividades económicas y

comerciales, con incalculables esfuerzos publicitarios conducentes a lograr el posicionamiento en el mercado. Además, pone de manifiesto la violación del art. 41 del Acuerdo de Cartagena, y en el art. 7 de la Decisión 324, que consolida la Zona de Libre Comercio, porque al restringirse la importación con base en derechos de propiedad industrial, se está en presencia de una restricción para-arancelaria de carácter administrativo, tomada en forma unilateral, por autoridad incompetente, que ha causado un grave perjuicio pecuniario al titular de la marca del país exportador, y ha beneficiado a las empresas domésticas.

En contraste, a juicio de la empresa local, en el Derecho andino, refiriéndose a la Decisión 344, prima la exclusividad de la marca sobre la libre circulación de mercancías, y que la única excepción es la coexistencia voluntaria. Considera que incluso esta última, según lo demuestran precedentes legislativos, jurisprudenciales y doctrinales europeos, no se soluciona añadiendo a la marca señas aclaratorias respecto del origen o procedencia del producto. De acuerdo con tal normativa se permite la importación exclusivamente “mientras” los productos con dicha marca no se han puesto en el comercio por su titular local, salvo que éste demuestre que la falta de uso obedeció a causas justificadas, y que tal derecho a importar, cesa cuando el titular de la marca en el país importador la comienza a usar, incumplimiento de esta obligación importa una infracción al derecho de exclusividad. Argumenta que la exclusividad sobre una marca en un País parte, la otorga su válido registro, no pudiendo coexistir la marca del titular local con la de diferente titular en el País parte exportador, tal registro permite impedir la importación. Derecho que existe cuando hay uso, porque se encuentran disponibles en el mercado productos bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa la comercialización en el mercado, uso en el que debe entenderse incluida la exportación, y que debe ser definido exclusivamente por las autoridades de los Países parte, sin que los organismos comunitarios puedan calificar el uso o su prueba. En igual sentido, que la prohibición de importaciones de productos idénticos o similares, es una prerrogativa del derecho de exclusiva sobre la marca local registrada, es una restricción impuesta en el ordenamiento

comunitario, de donde resulta que no ha sido establecida por una autoridad local, la que se ha limitado a aplicar lo previsto en la normativa andina. Es así como entiende que la facultad de impedir la importación de productos con marcas idénticas o similares, es una restricción legal establecida por la propia Comisión del Acuerdo de Cartagena y no un acto unilateral de la autoridad local.

C) Opinión del TJA

Para el TJA: (i) La Decisión 344 no abandonó el predominio de la libre circulación de mercancías frente a los derechos de propiedad industrial, más aún, de haber sido así, bastaría con aplicar la supremacía de las normas del Acuerdo de Cartagena sobre las Decisiones de la Comisión, para salvaguardar la jerarquía normativa que va implícita en la liberación comercial. (ii) La norma comunitaria contenida en el ese entonces vigente art. 107, inciso tercero de la Decisión 344, consigna una limitación adicional al uso exclusivo de la marca al restringir la posibilidad de oponerse a importaciones de marcas idénticas o similares, cuando el titular de la marca no la esté usando en su país de origen. (iii) El elemento de legitimación del derecho del propietario de una marca a oponerse o no a la importación de productos idénticos o similares que ostenten la misma marca, está en el uso, máxime si cuando el titular de una marca no la usa, el riesgo de confusión en el mercado no puede darse, riesgo que es el que precisamente se pretende evitar. (iv) El registro de la marca no es título suficiente para impedir la importación de un País parte a otro País igualmente miembro, de productos contraseñados con marcas idénticas, pues la normativa andina exige que para beneficiarse del derecho a oposición de importaciones en el territorio nacional cubierto por la protección marcaria, es necesario demostrar que la marca se está usando en el territorio respectivo, más aún cuando desde la perspectiva del titular local de la marca, la defensa de su derecho exclusivo de utilizarla con el fin de poner en circulación su producto, presupone el privilegio de protegerse contra competidores que pueden aprovecharse de la reputación de su marca. (v) Debe establecerse la relación existente entre el uso de la marca y la protección debida al consumidor, para determinar el papel que en esta relación

juega el uso de la marca, ya que, en la medida en que el titular de una marca no la use, el riesgo de confusión en el mercado no puede darse. (vi) El inciso 3° del art. 107 de la Decisión 344 no establece en parte alguna que el importador de la marca idéntica o similar deba solicitar autorización ante la Oficina Nacional Competente para iniciar su importación, cuando el titular de la marca no la está utilizando, exigencia que constituiría restricción al comercio prohibida por el Acuerdo de Cartagena. (vii) Existe una relación de causa-efecto entre la prohibición de importar decretada sin sujeción a las reglas de la norma comunitaria (demostrar el uso interno de la marca registrada), y el perjuicio causado al importador por la suspensión del mercado de importación de sus productos en el País destinatario de la misma. Valga anotar, como lo hace el TJA, que los perjuicios causados a la empresa importadora, la argumentos relacionados con el abuso del derecho y la posición dominante, por pertenecer a las relaciones entre particulares, al igual que las diferencias entre particulares y el País parte implicado, no podían ser objeto de consideración por este Tribunal y deberán por tanto debatirse ante el foro judicial competente.

De todo lo expuesto, consolidando la interpretación del multicitado art. 107 de la Decisión 344, que igualmente reproduce la actual Decisión 486, el TJA considera que: (i) El primer párrafo contempla como supuesto de hecho, el que a su vez lo es de todo el texto del art., la existencia en la subregión de pluralidad de registros nacionales para titulares diferentes, que versan sobre idéntica o similar marca destinada a amparar los mismos productos o servicios. En la medida en que existe libertad de comercializarlos al interior de la comunidad, surge el riesgo de confusión. (ii) Este supuesto de hecho se introduce en la norma, con la expresión “cuando”, esto es, en caso de que, o en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que exista diversidad de registros a nombre de titulares diferentes, sobre una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos, es el supuesto de hecho. (iii) El ámbito de aplicación de este supuesto, se extiende a toda la subregión y no a un sólo país, para que pueda darse el mismo. (iv) Una vez materializado el supuesto de hecho, se establece como consecuencia jurídica, en forma de prohibición, que implica una excepción al inicialmente principio comunitario básico de la libre circulación de mercancías, la prohibición

de comercializarlas en cada uno de los otros y respectivos países en los cuales hubiere sido concedido el registro de la marca idéntica o similar a diferente titular. El TJA hace notar en este punto, que el ámbito de aplicación de la regla general constituida por la libre circulación de productos y servicios, finalidad que persigue en general la normativa comunitaria, se extiende a toda la subregión, mientras que la prohibición de comercializar, se limita al ámbito territorial del respectivo país en el que se haya otorgado registro a la misma marca con diferentes titulares en la subregión, prohibición que reconoce el derecho de propiedad intelectual. A su vez, en la STJA de 29 de agosto de 1997, proceso 11-IP-96, reiteró que la prohibición citada impone una excepción a la regla general de la libre circulación de mercancías y servicios, y que dicha prohibición se limita al ámbito territorial del respectivo país en el que se haya otorgado registro a la misma marca con diferentes titulares en la subregión, prohibición que se concibe como un reconocimiento al derecho de propiedad intelectual”.

4. Reestablecimiento de la circulación de mercancías

A) Acuerdos de comercialización

El legislador andino, con la finalidad de que la prohibición de importación cese y quede restablecido el imperio de la regla general de libre circulación de mercancías y se evite la confusión de marcas, opta, como primera solución para este restablecimiento, por facultar a los titulares de las marcas en conflicto para la celebración de acuerdos de comercialización. La forma y contenido general de esos acuerdos de comercialización, la regula en el segundo párrafo del art. 107 de la Decisión 344, actual art. 159 de la Decisión 486, pretendiendo evitar la confusión y garantizar la transparencia del mercado en régimen de libre, pero nunca desleal competencia, los que condiciona a la obligatoriedad de su registro, la necesidad de adecuada identificación del lugar de origen de productos o servicios; y en cuanto a las características de la apariencia de esa identificación, y que se respete en ellos las normas sobre prácticas comerciales y de promoción de la competencia. Al

permitir dichos acuerdos, el legislador andino buscó conciliar el interés nacional con el comunitario.

En términos generales, en opinión del TJA, los acuerdos de coexistencia marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre sí, puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza (STJA de 29 de octubre de 2004, proceso 104-IP-2003). A su vez, entiende que la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error, por tanto, la suscripción de esta clase de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, ya que reconoce el predominio del bien común sobre el interés particular. Por lo mismo, la ejecución de estos acuerdos de coexistencia marcaria, estará supeditada a la tutela preferente del interés general sobre el particular⁸⁵⁰.

Téngase en cuenta en el Derecho andino, se diferencian dos categorías de acuerdos de coexistencia⁸⁵¹, como lo ha puntualizado el TJA: (i) Coexistencia de hecho, esta es, la que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada en la misma. (ii) Coexistencia de derecho. En principio, se prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes para distinguir los mismos productos o servicios, prohibición que se supera con la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas entre sus titulares, en los que necesariamente se deberán adoptar las previsiones conducentes a evitar confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. Éstos acuerdos de coexistencia de derecho son

⁸⁵⁰ STJA de 31 de octubre de 2001, proceso 50-IP-2001.

⁸⁵¹ STJA de 1 de diciembre de 2004, proceso 140-IP-2004.

los que legitimarían la coexistencia marcaria por consenso de las partes interesadas en la misma, que las obligan a adoptar las previsiones necesarias para evitar confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios, requiriéndose, en suma, para que la coexistencia marcaria, en este caso, este en el marco de un acuerdo de coexistencia de derecho, es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: existencia en la subregión de registros de marcas idénticas o similares; existencia de un acuerdo entre las partes; adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; inscripción del acuerdo en la Oficina Nacional competente; y, el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. Siendo la autoridad competente en el País parte en el que se materialice tal coexistencia, quien establezca si los acuerdos de coexistencia celebrados entre los titulares de las marcas antes mencionadas, pueden dar lugar a que el público consumidor sea inducido a error.

B) Falta de uso local

En el tercer párrafo del art. 107 de la Decisión 344, actual art. 159 de la Decisión 486, se contempla, la que puede considerarse la segunda solución, la primera sería la referida en el apartado anterior, para reestablecer el referido principio de libre circulación de mercancías. Al respecto el TJA advierte que al igual que la prohibición contemplada en el primer párrafo del artículo de referencia, el ámbito de aplicación de esta norma, es el territorio del País parte donde se haya otorgado protección a favor de distinto titular, para los mismos productos o servicios también amparados por marca idéntica o similar en otro u otros Países, pero con relación al supuesto de hecho contenido en este párrafo, cual es, la no utilización de la marca en el susodicho ámbito territorial. De donde resulta que debe acreditarse y comprobarse el uso de la marca local como fundamento legal para prohibir la importación dentro del mercado interno⁸⁵². Al titular del registro de una marca local le

⁸⁵² STJA de 29 de agosto de 1997, proceso 11-IP-96.

corresponde la obligación de uso de la misma, en este caso, como requisito previo indispensable para poder ejercer la oposición a importaciones de los mismos productos con marcas idénticas o similares⁸⁵³, obligación de uso sobre la que harán más adelante otras consideraciones de interés en el sistema andino, la que está contemplada en el art. 166, al que hace remisión expresa el citado art. 159. De acuerdo con el art. 166: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.

Teniendo presente su tenor literal la falta de uso de la marca hace presumir que los productos distinguidos por ella no se encuentran a disposición de los consumidores en el mercado, o no se hallan destinados a la exportación, sin embargo, si el titular de dicha marca demuestra, ante la Oficina Nacional competente, que su falta de uso obedece a causas justificadas, la importación del producto idéntico quedará prohibida (STJA de 24 de marzo de 2004, proceso 17-IP-2004). Siendo tal Oficina quien determine la existencia o no de motivos justificativos del no uso de la marca, como el caso fortuito o fuerza mayor, que es ajena a la voluntad y previsión del titular local del registro de marca⁸⁵⁴. En suma, como expresamente lo establece el artículo en comento, la prohibición dejará de surtir efecto en dos hipótesis: en primer lugar, en los casos en los cuales los titulares de las marcas, idénticas o semejantes, celebren acuerdos que permitan la

⁸⁵³ STJA de 20 de agosto de 1999, proceso 28-IP-99.

⁸⁵⁴ STJA de 9 de noviembre de 1995, proceso 17-IP-95.

comercialización de los productos idénticos, siempre que se cumplan, en tales acuerdos, los requisitos y condiciones previstas en la norma citada, a objeto de prevenir el riesgo de confusión en los consumidores y de tutelar la competencia leal en el mercado; y en segundo lugar, en caso de que la marca idéntica o semejante no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, salvo que su titular demuestre, ante la Oficina Nacional competente, que la falta de uso obedece a causas justificadas (STJA de 24 de marzo de 2004, proceso 17-IP-2004).

Precisa el TJA en cuanto a la expresión “en cualquier caso”, con la cual comienza el inciso 3º del art. 110 de la Decisión 344 (actual 159 de la Decisión 486), que claramente está referida a las dos hipótesis que lo anteceden, sus incisos 1º y 2º de idéntico artículo: a) la existencia de dos registros de marcas idénticas en la subregión para distinguir los mismos productos o servicios, y b) la suscripción de acuerdos de comercialización entre los titulares de las marcas idénticas. De donde resulta, que en ninguno de tales casos, se prohibirá la importación del respectivo producto cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador. Interpretando gramaticalmente la norma en cuestión el TJA, deduce que los supuestos de hecho que contempla están seguidos del calificativo “cuando” que inicia la frase atributiva para indicar sinónimamente que “si” o “en caso de que” la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, no se podrá prohibir la importación. Expresiones que le permiten igualmente llegar a la conclusión de que “cuando”, “si” o “en caso de que” la marca esté siendo utilizada por el titular local del registro, se podrá prohibir la importación del producto marcado en forma idéntica. Considera que el tiempo presente del verbo “utilizar” usado por el art. en cuestión indica que la utilización debe medirse en cada momento en el tiempo. Además de la interpretación gramatical, que este Tribunal considera en este caso suficiente, refuerza sus planteamientos, en el objeto⁸⁵⁵ y fin de la protección a la propiedad industrial marcaria, cual es el de velar por la inconfundibilidad de la marca y evitar el riesgo de confusión de

⁸⁵⁵ Conjuntamente el contenido y objeto del derecho permiten delimitar el ámbito de protección jurídica, la zona de lo permitido y lo prohibido. H. Baylos Corroza, *op cit.*, p. 219.

productores y consumidores que participan en el mercado. Como lo expresa este Tribunal en la aclaración, enmienda y ampliación de la sent. del proceso 2-AI-96, el usuario de una marca registrada en otro País parte puede legítimamente ejercer su derecho de importar y se permite su uso en el mercado de destino, mientras el titular de la marca idéntica registrada en ese País receptor de la importación no demuestre que la está utilizando. Para lo que tiene presente, que el acto de importación es una operación de tracto sucesivo en la que los derechos y obligaciones de las partes se adquieren, en la medida del reconocimiento de la importación. De donde resulta que no habría desconocimiento de derechos adquiridos a partir de la prohibición de importar que se establezca, cuando se compruebe el uso de la marca por el titular del registro.

4. Uso y otras cuestiones conexas al mismo

A) Derecho al uso exclusivo y otras prerrogativas

El titular de la marca tiene en su haber, no sólo el derecho a su uso exclusivo, sino la obligación de utilizarla efectivamente en el mercado. En opinión del TJA el derecho exclusivo conferido por el registro marcario se encuentra ostensiblemente acompañado de una regulación de las facultades de que dispone el titular para prohibir ciertos actos por parte de terceros, lo cual implícitamente constituye no sólo la atribución de un señorío sino incluso una obligación de uso del signo, debido a que -tal como lo ha puesto de manifiesto la jurisprudencia de este Tribunal- así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado⁸⁵⁶. La exclusividad del uso de la marca es un derecho esencial en el régimen marcario, por lo que requiere de una amplia protección jurídica, protección que es reconocida en el entorno andino, la cual como se desarrolla a continuación, esta

⁸⁵⁶ STJA de 20 de junio de 1997, proceso 02-AI-96 y de 21 de marzo de 2001, proceso 84-IP-2000.

condicionada a su registro y se mantiene mientras el mismo se encuentre en vigor.

Particularmente para el TJA la razón de ser del derecho exclusivo que se otorga sobre una marca se explica por la necesidad que tiene todo empresario de diferenciar o individualizar los productos o servicios que elabora o presta y que deben ser comercializados en un mercado de libre competencia. Esta necesidad económica empresarial ha dado especial importancia a los signos que se usan para caracterizar los productos y servicios como medios de información necesaria que permite evitar confusiones y engaños. La finalidad de una marca, en consecuencia, no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores⁸⁵⁷, quienes, al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trate evitan ser confundidos o engañados⁸⁵⁸.

La doctrina y como se evidencia en los diferentes ordenamientos jurídicos, reconoce dos grandes sistemas para la protección de un signo distintivo: el sistema declarativo, se protege a la marca únicamente por su uso; el sistema atributivo, se confiere el derecho al uso exclusivo sólo cuando se inscribe el signo en el respectivo registro. El Régimen común de propiedad industrial en el ámbito andino se decanta por el sistema atributivo, como se consagró en el art. 102 de la Decisión 344 de la Comisión, y como se contempla en la Decisión 486 que la sustituye, en su art. 154: el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional competente. En consecuencia, en el sistema andino, el derecho nace exclusivamente al registrarse el signo; esto quiere decir, que goza de los derechos inherentes a la marca, quien la inscribe en el registro autorizado (STJA de 14 de julio de 2004, proceso 51-IP-2004), registro que en el entorno andino sigue siendo doméstico, por lo que corresponde a cada una de las Oficinas competentes para ello, en cada uno de los Países parte. Lo que no obsta para que se haya llegado a afirmar que en el entorno andino, la

⁸⁵⁷ C. A. Velásquez Restrepo, *op. cit.*, p. 221.

⁸⁵⁸ Criterio adoptado a partir de la STJA de 3 de diciembre de 1987, proceso 1-IP-87.

titularidad de una marca se adquiere por quien primero la usa y no la abandona ni expresa, ni tácitamente, argumentación que reconoce que el registro concede a su titular ciertas prerrogativas (vg. uso exclusivo y su defensa legal), el que se efectúa en beneficio de quien lo hace, pues de no llevarse a cabo se sometería a consecuencias negativas, que van desde afrontar una competencia desleal, hasta sufrir usurpaciones⁸⁵⁹ sin lugar a indemnización⁸⁶⁰.

Lo cierto es que el registro marcario es un instrumento jurídico por el cual el acto de inscripción de una marca, ante la Oficina Nacional competente a favor de una persona natural o jurídica, confiere a ésta el derecho al uso exclusivo de la misma. Este instrumento garantiza a su titular la protección contra terceros que pretendan utilizar marcas idénticas o similares mediante la venta, ofrecimiento, almacenamiento, importación o exportación de productos con la misma marca que puedan inducir al público a error o perjudicar al titular del registro. En este punto la normativa andina es conforme con las normas establecidas por el CUP, art. 6 y por el ADPIC, arts. 16 y 17. Refiriéndose tanto a la Decisión 344, como a la Decisión 486, el TJA ha insistido que el registro del signo como marca, ante la Oficina competente de uno de los Países parte, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo y preferente del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la normativa andina⁸⁶¹.

A mayor abundamiento, el TJA ha reiterado en sus misceláneos pronunciamientos sobre la materia, su sent. del 31 de mayo de 2000, proceso 33-IP-2000, en la que expresó que el sistema comunitario andino, es constitutivo y no declarativo del derecho de marca. Una vez registrada, su titular adquiere el derecho al uso exclusivo que comporta la

⁸⁵⁹ Vid. C. Del Río, "La falsificación y piratería de la propiedad industrial e intelectual en Iberoamérica", *III Seminario de Propiedad Industrial e Intelectual en Iberoamérica: Cómo proteger sus derechos de propiedad industrial e intelectual*, Madrid, 2002, pp. 165-188.

⁸⁶⁰ Sent. de la Corte Suprema de Justicia (Colombia) de 8 de febrero de 2002. Vid. J. F. Ramírez Gómez, *op. cit.*, p. 243.

⁸⁶¹ STJA de 13 de enero de 2005, proceso 116-IP-2004, de 16 de febrero de 2005, proceso 10-IP-2005.

posibilidad de ejercerlo en forma positiva y la facultad de prohibir que otros lo utilicen sin su consentimiento o autorización (*ius prohibendi*). Lo que permite observar, que el Derecho andino concibe, como se hace comúnmente en esta materia por la doctrina, el derecho internacional y el comparado, dentro de exclusiva que la marca otorga a su titular, dos posibilidades, una positiva y otra negativa. La primera faculta al titular a usarla, cederla o licenciarla, la segunda, para prohibir (*ius prohibendi*) que terceros usen la marca, por lo que puede oponerse⁸⁶² al uso y registro de signos idénticos o similares, al tiempo que evitar que otro la use, claro está, con las limitaciones y excepciones establecidas por la normativa en la materia.

Los derechos de exclusiva pueden subsumirse, como también lo resalta el TJA, en la facultad del titular del registro marcario para impedir determinados actos en relación con el signo, o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o

⁸⁶² Decisión 486. Art. 155.- “El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.

semejante, cuando ello sea susceptible de inducir a confusión (STJA de 6 de julio de 2001, proceso 69-IP-2000). El titular de la marca, en lo que se refiere a la facultad de accionar contra terceros que vulneren o pretenden vulnerar sus derechos de exclusiva, tiene derecho a oponerse, presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países parte de la CAN, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo (STJA de 15 de mayo de 1998, proceso 09-IP-98). En la referida sent. del proceso 33-IP-2000 también se recogen las facultades específicas conferidas al titular de la marca, reconocidos por la jurisprudencia y la doctrina, que se derivan del derecho exclusivo, así: (i) Usar la marca en el producto o sobre su envase o envoltorio, o servicio para la que fue concedida, a su vez, interponer acciones judiciales o administrativas a fin de impedir que esos mismos usos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos o servicios, idénticos o similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos. (ii) Capacidad de comercializar los productos o servicios con identificación de su marca, la que complementa con la prohibición, que puede hacer valer el titular, de que terceros vendan productos u oferten servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar. (iii) Posibilidad de que el titular utilice la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros hagan lo propio con esa misma marca. El derecho en exclusiva conferido por el registro, implica además el derecho accesorio de negociar la exclusividad de uso a través de la transferencia o concesión según lo establecido en el propio Régimen común de propiedad industrial andino (STJA de 27 de marzo de 2001, proceso 109-IP-2000).

El Derecho andino tiene presente estas facultades, contemplando expresamente en su normativa, el derecho del titular de impedir a terceros realizar, sin su autorización, actos tales como: aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca; usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación. Con estas prerrogativas, se pretende conceder a los fabricantes o

comerciantes una protección contra terceros que intenten aprovecharse de la marca ya registrada, evitando de esta forma que exista o se produzca el riesgo de confusión en el público consumidor de los productos o servicios protegidos por la marca⁸⁶³. No obstante, como lo resalta el TJA en su sent. del 13 de enero de 2005, proceso 116-IP-2004, las referidas prohibiciones no impiden a los terceros el uso de la marca para: anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios; realizar actos de comercio sobre los productos amparados por la marca, después de haber sido introducidos en el comercio de cualquier país por el titular del registro, o por otra persona con el consentimiento del titular, o vinculada económicamente a él, en particular cuando los productos, y sus envases o embalajes de contacto directo, no hayan sufrido modificación, alteración o deterioro.

El TJA en su sent. de 29 de agosto de 1997, proceso 11-IP-96, refiriéndose a la posibilidad de oposición a la importación de productos contraseñados con la misma marca que la del producto local, a la que estaría en principio facultado el titular registral en el País de destino de la importación, entiende que la finalidad que persiguen las acciones derivadas del *ius prohibendi* está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. Exigencia de uso dada de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee.

⁸⁶³ STJA de 2 de febrero de 2005, proceso 157-IP-2004.

B) Mantenimiento del derecho

Destaca la doctrina según la cual el mantenimiento de la plena efectividad del derecho exclusivo, implica el cumplimiento de determinadas cargas que corresponden al titular, cuales son, usar la marca, ejercitar las acciones por violación contra quienes invadan el derecho exclusivo y renovarla⁸⁶⁴ (STJA de 13 de enero de 2005, proceso 116-IP-2004). En el Derecho comunitario andino, de acuerdo con el art. 152 de la Decisión 486 la duración del registro de una marca es de diez años, contados desde la fecha de su concesión, registro que podrá renovarse por períodos sucesivos de diez años. La renovación, a tenor de la disposición prevista en el art. 153 *eiusdem*, deberá ser solicitada, por el titular de la marca o de un interesado legítimo, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro, o dentro del plazo de gracia de seis meses posteriores a dicha expiración. La solicitud de renovación deberá ir acompañada de los comprobantes de pago de las tasas establecidas, y en su caso, con el recargo correspondiente, cuando éste sea permitido por las normas de los Países parte.

Respecto a la renovación, en la medida en que con ella puede continuarse disfrutando del derecho al uso exclusivo, es oportuno realizar algunas consideraciones toda vez que ha sido objeto de varios pronunciamientos en sede del TJA. Entiende que entre el registro de la marca y la renovación existe una gran diferencia jurídica: el registro a través de la solicitud crea o configura o da nacimiento u origen al derecho marcario a favor de su titular, el derecho original queda fijado y determinado con la inscripción o registro, en cuanto que la renovación constituye una continuidad o prolongación de ese derecho en el tiempo. En el procedimiento del registro, se admiten correcciones y oposiciones y se controvierten derechos, mientras que la renovación es la simple manifestación del interesado de continuar ejerciendo el derecho exclusivo sobre la marca, que ha tenido existencia pacífica durante el período de vigencia, por lo que no cabe, bajo estas consideraciones aceptar oposición u observación a una marca o denegar la solicitud de renovación

⁸⁶⁴ A. Bercovitz, *Apuntes de Derecho mercantil*, Navarra, 2003, p. 496.

argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo (novedad, distintividad o visibilidad) o afectan a derechos de terceros (marcas similares), pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite de registro⁸⁶⁵. Ahora bien, el derecho a renovar la marca, no sólo se confiere al titular de la misma, sino a los terceros que hayan obtenido derechos sobre ella, pues la expiración del registro de la marca es un acontecimiento relevante que puede interesar a los mismos⁸⁶⁶.

Como más adelante se examina, el titular de la marca está obligado a usarla, el Régimen andino, considera que a los efectos de la renovación, no se exigirá prueba del uso de la marca, siendo tal renovación automática, otorgándose en los mismos términos del registro original. Claro está, la renovación puede ser parcial, cuando el titular del signo disponga reducir o limitar los productos o servicios señalados en aquel registro. El TJA en reiteradas ocasiones lo ha expresado, la concesión de la renovación dependerá únicamente de la legitimación del peticionante; la formulación oportuna de la solicitud y la presentación de los comprobantes de pago, a más que deberá otorgarse en los términos del registro original o, de disponerlo el solicitante, en relación con un número menor de productos o servicios.

Analizando el tema de la renovación en el entorno andino, que interesa además para determinar la vigencia del derecho en exclusiva sobre la marca que confiere el registro, el TJA ha precisado, en la sent. de 9 de noviembre de 1995, proceso 5-IP-95, que el registro de una marca sólo puede extinguirse por las causales previstas en la norma comunitaria. Dichas causales en el sistema andino son: (i) Vencimiento del término de 10 años para el cual fue concedida la marca sin que se hubiere renovado. (ii) Cancelación del registro de la marca que decreta la Oficina Nacional Competente, a solicitud de persona interesada, como ya se mencionó, cuando la marca no se hubiere utilizado en al menos uno de los Países parte durante un término de 3 años, o cuando la marca

⁸⁶⁵ STJA de 19 de marzo de 1996, proceso 13-IP-95.

⁸⁶⁶ STJA de 14 de julio de 2004, proceso 43-IP-2004.

sea idéntica o similar a una notoriamente conocida⁸⁶⁷. (iii) Nulidad del registro, decretada de oficio o a petición de parte interesada, por la Oficina Nacional Competente, en los eventos previstos para ello, como lo son ilegalidad, inexactitud de la solicitud y mala fe comprobada. (iv) Caducidad del registro cuando su titular no solicite la renovación del mismo dentro del término legal. (v) Renuncia por parte de su titular a los derechos sobre el mismo. Renuncia que sólo surte efectos cuando la Oficina Nacional Competente haya producido la inscripción respectiva en los libros de registro correspondientes. En cuanto a la caducidad del registro, modo este de extinción del derecho al uso de la marca (STJA de 17 de agosto de 1998, proceso 04-IP-98), las dos únicas causales que dan lugar a su declaratoria, son: la ya citada, que el titular no solicite la renovación del registro dentro del término legal, incluido el período de gracia, así como que falte el pago de las tasas, en los términos establecidos en la legislación nacional del País parte. El TJA ha precisado al respecto que el mencionado modo de extinción, presupone la existencia y vigencia del registro del signo, y su declaratoria implica que el derecho exclusivo ha existido válidamente hasta el momento en que la caducidad se produce⁸⁶⁸ (STJA de 9 de marzo de 2005, proceso 179-IP-2004), ya que ésta surte efectos únicamente *ex nunc*. Igualmente ha resaltado que la caducidad del registro por falta de renovación sólo se produce, en realidad, seis meses después de su vencimiento, ya que, si bien, seis meses antes de la expiración del término inicial de diez años contados a partir de la fecha de su concesión del registro, el titular de la marca, si desea mantener el registro en vigencia, deberá necesariamente solicitar su renovación, según el art. 153 de la Decisión 486, si tal titular no la solicita dentro de dicho plazo, el registro permanece en vigencia, incluso seis meses después de su vencimiento, de donde resulta que dentro de este tiempo el interesado podrá solicitar la renovación, siempre y cuando acompañe el comprobante de haber pagado las tasas correspondientes, si así lo dispone la legislación del respectivo País parte (STJA de 23 de febrero de 2005, proceso 14-IP-2005). Valga decir en

⁸⁶⁷ Vid. P. Bueno Martínez, “La marca notoria y la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, *Temas de Derecho industrial y de la competencia*, n° 5, 2001, pp. 61-106.

⁸⁶⁸ A. Bercovitz, *Apuntes de Derecho mercantil...*, op. cit., p. 502.

este punto en relación con la renuncia, que ésta puede ser parcial, en cuanto a los productos y servicios que distingue, limitándose en tal caso para distinguir únicamente ciertos productos o servicios de la clase a la que pertenece, validez de la renuncia para la que igualmente se exige, en atención al principio registral, la inscripción en la Oficina Nacional competente (STJA de 1 de diciembre de 2004, proceso 140-IP-2004). Por lo demás, respecto a la renuncia el TJA también se ha pronunciado sobre la validez de la que ha sido formulada por la vía de la transacción, considerando que siendo la transacción un contrato consensual en el que las partes se conceden prestaciones sobre derechos litigiosos y dudosos (*res litigiosa et duvia*) en el que las partes ceden derechos y otorgan ventajas, resulta posible que en el sistema andino, el titular del registro pueda renunciar mediante la transacción a sus derechos derivados de aquel, tales como el de exclusividad en el uso de la marca.

C) El uso como obligación

Como se depreden de múltiples sentencias del TJA, para el mismo, la razón de ser de la obligación de uso está dada por la necesidad de consolidar la marca como bien material, pues siendo ella, según la doctrina un bien que no tiene una existencia sensible, necesita materializarse en cosas tangibles que puedan ser percibidas por los sentidos, señalando por ejemplo, que no tanto desde el punto de vista teórico sino práctico la marca no cumple sus funciones y sus objetivos mientras el titular no la ponga en circulación o en movimiento a través de la comercialización de productos y servicios (STJA de 7 de abril de 1997, proceso 12-IP-96). Particularmente el Régimen común de propiedad industrial, contempla como medidas coercitivas, con las que pretende que tal obligación se cumpla, de una parte, la cancelación de la marca por falta de uso, de otra parte, la limitación al derecho de oposición a importaciones de productos provenientes de otro País parte, que están contraseñados con igual marca, a la que ya se ha hecho referencia. La primera de ellas, como lo reconoce la doctrina, es la medida más eficaz para garantizar el cumplimiento de las finalidades

perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca⁸⁶⁹ (STJA de 2 de febrero de 2005, proceso 157-IP-2004), por ejemplo, el TJA ha expresado que el incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la Oficina Nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto (STJA de 13 de enero de 2005, proceso 116-IP-2004).

D) Alcance del concepto de uso

La jurisprudencia del TJA determina que el alcance del concepto de uso de la marca⁸⁷⁰, debe fijarse en atención a su forma, intensidad, temporalidad, así como a quien ejerce ese uso⁸⁷¹. Refiriéndose a distintas Decisiones que han regulado el Régimen común de la propiedad industrial, tales como la Decisión 311, 313, 344, lo que también podría sostenerse en el caso de la Decisión 486, ha señalado que expresamente en dicho Régimen no se establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a

⁸⁶⁹ C. Fernández-Novoa, *op. cit.*, p. 360.

⁸⁷⁰ Decisión 486, Art. 166. "Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países parte, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca".

⁸⁷¹ En la calificación de un uso como efectivo y suficiente se señala por ejemplo, que las ventas deberán tener continuidad (teniendo presente el sector de que se trate), además el uso será efectivo, cuando la cifra de ventas de los productos en cuestión alcance un nivel mínimo, para lo que debe tenerse presente la dimensión de la empresa de que se trate. C. Fernández-Novoa, *op. cit.*, p. 367.

manera de uso de la marca. Sin embargo, valiéndose de la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas, considera que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. No se cumpliría con la obligación de uso, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva (STJA de 13 de enero de 2005, proceso 116-IP-2004). Como se ha reiterado en la STJA de 11 agosto de 2004, proceso 83-IP-2004, el uso de la marca debe relacionarse directamente con las funciones de la marca, como lo es, la de distinguir un determinado producto o servicio que está en el mercado, frente a los consumidores, por tanto, si se ha cumplido dicha función es algo que debe demostrarse concretamente en la realidad de los hechos.

Para medir el uso de la marca, el TJA destaca el carácter relativo del componente cuantitativo, no pudiendo establecerse en términos absolutos, dado que se determina en atención al producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca, cita por ejemplo, el caso de una marca que verse sobre bienes de capital, para cuyo uso podría bastar demostrando que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues habida cuenta de su naturaleza, complejidad y elevado precio, ese número de operaciones tendía nivel comercial. En cuanto a la forma, entiende que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, no basta la mera intención de usarla, no se admite un uso simplemente formal o simbólico. Teniendo presente la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio, dado que en el Régimen andino una marca se entiende que se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado o cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países parte⁸⁷². Respecto a ésta última posibilidad, se advierte, como lo hace el TJA, que para acreditar el uso de la marca como fundamento legal de la prohibición de importación de productos procedente de otro

⁸⁷² STJA de 9 de noviembre de 1995, proceso 17-IP-95.

País parte contraseñado con igual marca, en los términos señalados en el Régimen andino, es necesario comprobar al mismo tiempo su uso dentro del mercado interno. La normativa andina (antiguo art. 110 de la Decisión 344, sustituido por el art. 166, establece una presunción *iuris tantum*, condicionada a la certeza del hecho que deba darse por conocido, cual es, que los productos o servicios que distingue la marca doméstica han sido puestos en el comercio. Se contempla entonces un aspecto típico de derecho probatorio, pues el supuesto legal que debe darse por conocido tendrá que probarse con antelación al momento de invocar la presunción, en este caso, al prohibirse una importación. En este orden de ideas, a juicio del TJA, la prueba de uso en este caso, debe producirse *ex ante* al ejercicio de las acciones de oposición al uso por un tercero de la marca inscrita, y así poder evaluar la validez de la actuación administrativa o judicial interna, frente a la ley comunitaria.

E) Cancelación del registro

De acuerdo con la Decisión 486 (art. 165), y como ya se ha mencionado, la Oficina Nacional competente cancelará⁸⁷³ el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países parte, cancelación de un registro por falta de uso de la marca que también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. En caso de que la falta de uso de una marca sólo afecte a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada, los mismos se eliminan de la lista de productos o servicios inicialmente protegidos, para lo que se toma en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. Justifican la falta de uso y en tal caso el registro no puede cancelarse, la fuerza mayor o caso fortuito, los que deben probarse. Refiriéndose a la acción de cancelación, el TJA ha manifestado que la misma prosperará, de acuerdo con la normativa comunitaria en la materia, cuando sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno

⁸⁷³ F. J. Villacreses Real, *Diferencias entre la nulidad y la cancelación al registro de marcas en la Comunidad Andina*, Quito, 2002.

de los Países parte, por su titular, un licenciatario, u otra persona autorizada para ello, durante los tres años precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. Con relación a dicho término, el TJA ha resaltado, que la acción no podrá intentarse antes de transcurridos tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Estarían legitimados para solicitar la cancelación del registro del signo, no sólo los titulares de derechos subjetivos, sino también, como lo reconoce el TJA, los interesados legítimos, entendiéndose incluida la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada -STJA de 27 de octubre de 1999, proceso 15-IP-99- o aquella que solicite registrar un signo idéntico o semejante, confundible con la marca no utilizada. De configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, de acuerdo con el TJA, como lo reitera en su sent. de 2 de febrero de 2005 (proceso 157-IP-2004) se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal.

El Régimen común de propiedad industrial en materia de uso de la marca, acoge la aplicación de los principios procesales sobre la carga de la prueba de un hecho, que en términos generales, indican que ésta recae sobre quien lo alega en su propio beneficio, cuando establece que la carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro⁸⁷⁴, criterio este sobre el que existe uniformidad en el entorno comparado e internacional, prueba que en el Derecho andino cobra importancia en la citada acción de cancelación, en la posibilidad de oponerse a la importación de productos con marcas idénticas o similares, en la que debe demostrar la utilización de la marca local, como condición para ejercerla. Igualmente, recae la carga de la prueba en el titular de la marca, cuando el mismo pretende alegar que el no uso de su marca se ha debido a causa justificada, como la fuerza mayor, el

⁸⁷⁴ Decisión 486. Art. 167 "La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros".

caso fortuito (art. 165 de la Decisión 486). La normativa andina expresamente, de manera enunciativa, considera como medios probatorio idóneos para demostrar el uso, facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca. Ahora bien, la norma andina no establece el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, de donde resulta que éste se rige por la legislación interna de cada país (STJA de 20 de junio de 1997, proceso 02-AI-96).

5. Notoriedad

A) Previo

La notoriedad, la cual está relacionada con el uso de la marca, y que en cierta forma se sustrae, en determinadas casos, del principio registral, es también materia frecuente en las sentencias del TJA, como además lo es en otras latitudes. Dicho Tribunal en sent. de 29 de agosto de 1997, proceso 07-IP-96, califica de notoria a la marca provista de la cualidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes al grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o servicios de que se trate, por encontrarse ampliamente difundida entre dicho grupo⁸⁷⁵. La marca notoria⁸⁷⁶ se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, que le permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor. A mayor abundamiento, la marca notoriamente conocida⁸⁷⁷ es aquella en la que

⁸⁷⁵ Vid. P. Bueno Martínez, "La marca notoria...", *op. cit.*, pp. 61-106.

⁸⁷⁶ C. Lema Devesa, "Las nuevas perspectivas de notoriedad y renombre de la marca", *Estudios de derecho judicial*, n° 49, 2003, pp. 281-304.

⁸⁷⁷ Ni el Derecho internacional de marcas, ni el comunitario europeo, definen lo que ha de entenderse por marca notoria, y en su caso renombrada, lo que si hacen es regular la protección que ha de dispensarse a las mismas. La indefinición legal genera diferentes posiciones doctrinales, lo que conduce a un confusionismo, no sólo para los titulares de marcas, sino para quienes aplican el Derecho. En el ámbito internacional se refieren a la protección de las marcas notoriamente conocidas el CUP, el ADPIC y la Recomendación conjunta de la OMPI relativa a las

convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere con el uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciera, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria (STJA de 23 de febrero de 2005. Proceso 160-IP-2004). La STJA de 25 de noviembre de 2004 (proceso 145-IP-2004), recoge algunos factores, que según la doctrina, permitirían calificar a una marca como notoria: Manejar un amplio despliegue publicitario que hace que la marca sea conocida en un alto porcentaje de la población en general; gozar de un uso intensivo y aceptación, lo que produce que la marca sea difundida entre un gran número de consumidores, según sea el carácter más o menos masivo del producto; poseer trascendencia en la rama comercial o industrial en la que se encuentra; provocar en el público una asociación directa con el producto o servicio que identifica.

La marca notoria cuenta con un trato privilegiado en el Derecho internacional y comparado, y como no podía ser menos, en el Derecho andino⁸⁷⁸. En la jurisprudencia, en ordenamientos que la regulan de manera precisa, incluso en los que no lo hacen, se ha reconocido el valor de las marcas notorias, al admitir por ejemplo oposiciones con base en ellas, al reconocerle derechos prioritarios. De acuerdo con la doctrina *la ratio iuris* de su protección busca básicamente, de un lado, proteger al

disposiciones de sobre la protección de las marcas notoriamente conocidas, aprobada por la Asamblea del CUP y por la Asamblea de la OMPI en la trigésima cuarta serie de reuniones, celebradas del 20 al 29 de septiembre de 1999. L. Barbero Checa, *Comentarios a la ley...*, op. cit., p. 188.

⁸⁷⁸ M. Areán Lalín, "Las marcas notorias y la piratería marcaria", *Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI*, Lima, 1996, pp. 177 y ss

público consumidor contra el error en que sería inducido respecto del origen del producto, y de otro, proteger el bien patrimonial creado por su titular⁸⁷⁹.

B) Protección reforzada

La protección especial que le otorga la normativa andina a la marca notoria⁸⁸⁰, va más allá de los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes, no está limitada (en estricto *sensu*) por tanto, a dichos principios. Se ha sostenido que las referidas marcas merecen protección reforzada, dado que son especialmente atractivas de modo que resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno, notoriedad que debe beneficiar es a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizan de forma oportunista y parasitariamente en productos o servicios que no pertenecen a quien la ha logrado (STJA de 9 de marzo de 2005, proceso 12-IP-2005). Por su naturaleza, se confieren respecto a las marcas notorias, otros derechos que no poseen las marcas comunes, aunque, como lo establece el sistema andino, su reconocimiento legal, exige la prueba de las circunstancias que, precisamente, le han dado tal característica, pues se considera que la notoriedad no surge del signo por sí solo (STJA de 26 de enero de 2005, proceso 162-IP-2004). Como lo ha expresado el TJA, la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida, en relación con el producto o servicio que constituya su objeto, se extiende -caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo solicitado para registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate⁸⁸¹ y del territorio en que haya sido registrada,

⁸⁷⁹ Vid. O. Echeverry, *op. cit.*, pp. 79-80.

⁸⁸⁰ M. Areán Lalín, "Las marcas notorias y la piratería marcaria", *Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI*, Lima, 1996, pp. 177-188. Vid. R. Pérez Miranda, "La marca notoria y la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina", *Temas de Derecho Industrial y de la competencia* 5. *Propiedad intelectual en Iberoamerica* (C. M. Correa, dir.), Buenos Aires, 2001, pp. 61-107.

⁸⁸¹ La protección reforzada, por ejemplo, más allá de la regla de la especialidad ha de otorgarse, conforme al Derecho comunitario europeo, a aquella marca que es conocida por una parte significativa del público al que se destinan los productos o

pues se busca prevenir su aprovechamiento indebido, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla (STJA de 10 de noviembre de 1994, proceso 143-IP-2004).

El Derecho andino otorga amplia protección a los signos distintivos notorios, de tal modo que se impide la reproducción, imitación, traducción o transcripción de los mismos, a fin de prevenir la dilución⁸⁸² de la fuerza distintiva de la marca⁸⁸³ y el aprovechamiento indebido de su prestigio (STJA de 25 de noviembre de 2004. Proceso 145-IP-2004). Reconocimiento de tal notoriedad que precisa, tal como lo mencionaba el TJA refiriéndose a la Decisión 344, conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes (STJA de 9 de marzo de 2005, proceso 06-IP-2005).

En cuanto al principio de territorialidad, relacionado con esta temática, se ha sostenido que cuando se trata de la marca notoria, éste principio se reformula dándole otro alcance y “dimensión geográfica”, dado que frente a ella la protección no se circunscribe al país donde se registró, sino que adquiere una connotación internacional, incluso universal, porque cualquiera sea el lugar de su registro, el titular puede hacer valer sus derechos, cuando menos en la CAN⁸⁸⁴, siempre que se

servicios a los que la misma se aplica en el mercado. L. Barbero Checa, *Comentarios a la ley...*, op. cit., p. 193.

⁸⁸² La marca notoria debe ser protegida, el vínculo que se genera entre marca producto o servicio no debe ser quebrantado, ni diluido. Ello no implica monopolio, sino más bien es la preservación de un valioso activo, creado como consecuencia de su actividad, entre su titular y el consumidor. J. Otamendi, *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, 2002, p. 230.

⁸⁸³ Vid. G. Martínez Medrano y G. Soucassee, op. cit., pp. 125 y ss.

⁸⁸⁴ Se debatió en su día, la extensión territorial de la protección de la marca notoria en el entorno andino. En este sentido se discutió si debía ser el mercado ampliado el territorio sobre el cual debe apreciarse la notoriedad y si tal apreciación debía ser de tipo nacional o si los criterios establecidos para evaluar la notoriedad eran suficientemente amplios y satisfactorios. Finalmente se acordó que la evaluación pudiera considerar la notoriedad en territorio nacional, sin perjuicio de considerar el mercado subregional en tal evaluación. <http://www.comunidadandina.org/propiedad/intelectual2.htm>

den las condiciones para que la notoriedad despliegue sus efectos⁸⁸⁵. En esa misma línea de argumentación, la protección de la marca notoria, debe garantizar el derecho a registro, y lo que es más importante, la tutela judicial efectiva, con la que se pretende evitar los actos de usurpación⁸⁸⁶ o perturbación por parte de terceros, que pretenden aprovecharse de la notoriedad favoreciéndose del prestigio adquirido en el exterior o, incluso, en el país en el que buscan su inscripción. La notoriedad, por ejemplo, hace que en la comparación de una marca común y una marca notoria, el criterio a aplicarse debe ser más riguroso, con el propósito de evitar que un tercero, no autorizado, pretenda aprovechar indebidamente el prestigio y difusión de la marca notoria, al tratar de inscribir una nueva, que sea semejante o idéntica con una de tal condición, este hecho puede causar confusión que resultaría perjudicial tanto para el consumidor como para el titular de la marca notoria que ha invertido en procura de ubicar su marca en un nivel superior (STJA de 25 de noviembre de 2004, proceso 145-IP-2004).

C) Cuestiones probatorias

Tal y como se mencionó, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado, para lo cual, de acuerdo con el régimen andino, debe tenerse en cuenta, entre otros, los criterios que a título ejemplificativo el mismo contempla, relativos a la extensión de su conocimiento, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, su antigüedad y uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue. El TJA resalta que la previsión normativa de los indicadores de notoriedad de la marca, hace inaplicable a su respecto la máxima notoria *non egent probatione*, pues como el mismo expone, a diferencia del hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser

⁸⁸⁵ J. F. Ramírez Gómez, *op. cit.*, p. 246.

⁸⁸⁶ La piratería amenaza la actividad económica de un país, afecta negativamente su reputación internacional, es contraria a los dictados de la competencia leal, ocasiona pérdidas importantes para el propietario del derecho, los consumidores, el sector gubernamental (disminución de sus ingresos fiscales). G. Gómez Muci, *op. cit.*, p. 70.

ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia, a través de su prueba. La prueba de la notoriedad debe ser anterior a la solicitud impugnada, para que con base en la misma pueda impedirse el registro de otra solicitada o anular el registro ya efectuado (STJA de 13 de marzo de 1998, proceso 08-IP-98). Prueba que corresponde a quien la alega en su favor, para lo que puede valerse de los medios probatorios que la legislación interna haya previsto y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, como lo ha comentado el TJA, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas, las que serán analizadas por el administrador o por el juez de acuerdo con los principios de la sana crítica. Tribunal que igualmente reconoce que no es fácil determinar si la marca ostenta la calidad de notoria o no, lo que debe ser analizado cuidadosamente por la autoridad nacional competente, dado que tal calificación constituirá el fundamento jurídico para que el signo distintivo goce de una protección especial y ampliada dentro del sistema marcario.

Finalmente, conviene citar un asunto conocido por el TJA en vía de interpretación prejudicial, en el que en el procedimiento principal que origino su intervención, la demanda adujo haber obtenido el registro de su signo distintivo en varios países del mundo y que en tal sentido, era su legítimo propietario, por lo que consideraba que en estricto derecho debía concederse su registro en el País parte en el que le había sido denegado por la existencia de una marca registrada en el mismo (STJA de 9 de marzo de 2005, proceso 012-IP-2005). A pesar de dichas alegaciones, lo cierto es que la Oficina de Registro Nacional competente del tal País parte, no concedió protección registral al signo en cuestión, pues, aunque estaba registrada a nombre de la demanda en varios países del mundo, pero en ninguno de la CAN, no se demostró en el proceso de registro interno, que gozará de la calidad de notoria, toda vez que, como se ha expuesto, la protección de una marca en el entorno andino se confiere únicamente por el registro en el país en donde se concede, en virtud del principio de territorialidad, cuya excepción se da en el supuesto de que la marca sea notoria, hecho este, se reitera, que no fue probado.

III. Derechos de autor y derechos conexos

1. Protección conferida

A) Normativa común

El Régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos en el entorno andino, se recoge en la Decisión 351. En la misma, como en normativa análoga a la de su especie⁸⁸⁷ y siguiendo lineamientos internacionales como la Convención de Berna y el ADPIC se contempla el principio de trato nacional⁸⁸⁸, art. 2 de dicha Decisión, de acuerdo con el cual cada País parte de la CAN concederá a los nacionales de otro país, una protección no menos favorable que la reconocida a sus propios nacionales en materia de derecho de autor y derechos conexos. En este Régimen común se incluyen una serie de definiciones (art. 3), por ejemplo, de lo que ha de entenderse, entre otros, por: autor, esto es, la persona física que realiza la creación intelectual; artista intérprete o ejecutante, persona que representa, canta, lee, recita, interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra; copia o ejemplar, soporte material que contiene la obra, como resultado de un acto de reproducción; distribución al público, puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma; divulgación, hacer accesible la obra al público por cualquier medio o procedimiento; publicación, producción de ejemplares puestos al alcance del público con el consentimiento del titular del respectivo derecho, siempre que la disponibilidad de tales ejemplares permita satisfacer las necesidades razonables del público, teniendo en cuenta la naturaleza de la obra.

La Decisión 351 dedica el capítulo II a determinar el objeto de la protección, y su capítulo III a los titulares de derechos, en el que se indica que se presume autor, salvo prueba en contrario, la persona cuyo

⁸⁸⁷ C. M. Correa, “Expansión y fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual...”, *op. cit.*, p. 292.

⁸⁸⁸ OMPI, “Implicaciones del Acuerdo sobre los ADPIC...”, *op. cit.*, p. 215.

nombre, seudónimo u otro signo que la identifique, aparezca indicado en la obra (art. 8), al tiempo que entiende que las personas naturales o jurídicas ejercen la titularidad originaria o derivada, de conformidad con la legislación nacional, de los derechos patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relación laboral, salvo prueba en contrario (art. 10). En cuanto a los derechos otorgados a sus titulares, protege tanto a los morales (siguiendo la orientación europea) como a los patrimoniales⁸⁸⁹, fijando respecto a éstos últimos, tanto la duración⁸⁹⁰ de la protección⁸⁹¹, como las limitaciones y excepciones a los mismos. Tiene especial atención en la Decisión en comento, los programas de ordenador⁸⁹² y las bases de datos, entendiendo a los primeros, como la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado, programa de ordenador que comprende también la documentación técnica y los manuales de uso. Protege a esta categoría de obras, tal y como lo indica el ADPIC, en los mismos términos que las obras literarias, pero decantándose por aplicar a los mismos lo dispuesto en el art. 6 *bis* de la Convención de Berna, referente a los derechos morales (art. 23 Decisión 351). En cuanto a las bases de datos, la Decisión de referencia determina que son protegidas siempre que la selección o disposición de las

⁸⁸⁹ La manifestación monopolística de los derechos intelectuales se observa dentro de su contenido patrimonial, esto es, aquellas facultades que tienden a reservar a su titular las posibilidades de lucro que se deriven de la posibilidad de reproducir o materializar su creación. H. Baylos Corroza, *op cit.*, p. 211.

⁸⁹⁰ El límite temporal de los derechos de autor y derechos afines garantiza que las creaciones reviertan en el conjunto de la sociedad, al caducar los derechos exclusivos y caer la obra y prestaciones en el dominio público. F. Carbajo Cascón, *op. cit.*, p. 11.

⁸⁹¹ De acuerdo con el art. 59 de la Decisión 351 los plazos de protección menores que estuviesen corriendo, de conformidad con las legislaciones internas de los Países parte, quedarán automáticamente prorrogados hasta el vencimiento de los plazos dispuestos en la misma. No obstante, se aplicarán los plazos de protección contemplados en las legislaciones internas de los Países parte, si éstos fueran mayores que los previstos en tal Decisión.

⁸⁹² J. Watal, *op. cit.*, p. 222.

materias constituyan una creación intelectual, protección concedida que no se extiende a los datos o información compilados, pero no afectará los derechos que pudieran subsistir sobre las obras o materiales que la conforman. Al tiempo, mencionar que de acuerdo con el art. 58 de la Decisión 351, los programas de ordenador, como obras expresadas por escrito, y las bases de datos, por su carácter de compilaciones, gozan de la protección por el derecho de autor, aún cuando se hayan creado con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la misma.

Por otra parte, la Decisión 351 regula lo relativo a la transmisión y cesión de derechos intelectuales en sus arts. 29 a 32, resaltando en éste último que en ningún caso, las licencias legales u obligatorias previstas en las legislaciones internas de los Países Miembros, podrán exceder los límites permitidos por la Convención de Berna o por la Convención de Ginebra. En lo que a derechos conexos se refiere, esta Decisión los contempla en su capítulo X. Respecto a la gestión colectiva de derechos de autor y derechos conexo, indica que las sociedades encargadas de la misma, estarán sometidas a la inspección y vigilancia por parte del Estado, debiendo obtener de la oficina nacional competente la correspondiente autorización de funcionamiento. La afiliación a dichas sociedades es voluntaria, salvo disposición expresa en contrario de la legislación interna de los Países parte de la CAN. Entre otras disposiciones, y por lo demás, la Decisión 351 establece que la protección que se otorga a las obras literarias y artísticas, interpretaciones y demás producciones salvaguardadas por el derecho de autor y los derechos conexos, en los términos de la misma, no estará subordinada a ningún tipo de formalidad, por tanto, la omisión del registro no impide el goce o el ejercicio de los derechos reconocido en la normativa andina (art. 52).

Ahora bien, puede sostenerse que es más bien escasa la jurisprudencia del TJA en materia de derechos de autor y derechos conexos, lo que, entre otros factores, puede deberse a la armonización andina en torno a esta problemática intelectual. En materia de derechos de autor⁸⁹³, se ha pronunciado por ejemplo, respecto al principio de

⁸⁹³ Vid. H. M. D'Urso, "Acuerdos internacionales sobre derechos de autor y su aplicabilidad en Iberoamérica", *III Seminario de Propiedad Industrial e Intelectual*

complementariedad, al que ya se hizo referencia, por ejemplo, en lo que a las medidas que podrá ordenar la autoridad nacional competente de los Países parte de la CAN cuando haya tenido lugar la infracción de esta categoría de derechos (art. 57 de la Decisión 351). El TJA ha precisado al respecto, que los procedimientos, se sujetarán a las normas del derecho nacional, en aplicación del principio de complementariedad entre el Derecho comunitario y el Derecho nacional, ya que la norma comunitaria se hace efectiva a través de la legislación interna del País parte de que se trate. Todo proceso llevado a cabo por la autoridad nacional deberá además observar los principios del debido proceso (STJA de 17 de marzo de 2004, proceso 139-IP-2003), facultándose a tal autoridad nacional, ante la infracción comprobada de los derechos de esta índole, para ordenar: a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido; c) El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan infracción del derecho; d) Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar magnitud.

B) Naturaleza y objeto de la protección

La Decisión 351 comienza su articulado diciendo que sus disposiciones tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos, sobre las obras del ingenio, en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión y sin importar el mérito literario o artístico ni su destino. Se protegen además, los derechos conexos referidos en su capítulo X. El TJA se ha pronunciado respecto a la naturaleza y objeto de la protección que se otorga al derecho de autor⁸⁹⁴

en Iberoamérica: Cómo proteger sus derechos de propiedad industrial e intelectual, Madrid, pp. 107-126.

⁸⁹⁴ Antiguamente en los países europeos se había desarrollado para los libros un sistema de privilegios, al servicio sobre todo de los intereses del impresor y del editor y debía asegurarles contra la reimpresión de otros, con base en una idea

en el sistema comunitario (STJA de 17 de marzo de 2004, proceso 139-IP-2003), expresando que protege todas las manifestaciones originales que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o pueden ser accesibles a la percepción sensorial y pueden ser objeto de reproducción por cualquier medio apto a tal finalidad. Como se reconoce en otros ordenamientos, es un derecho que se ejerce sobre un bien inmaterial y que está regulado y es objeto de protección de la Decisión 351 en la que se define la obra sobre la que se ejerce este derecho, como toda creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma. El objeto de protección es la obra intelectual, y su acreedor, el sujeto del derecho⁸⁹⁵, es el autor.

El mismo TJA, cita en sus sentencias nociones de lo que es obra intelectual, como aquella que la concibe como una creación de la inteligencia, con notas de originalidad y significación. Toda expresión personal de la inteligencia que tenga individualidad, que desarrolle y exprese, en forma integral, un conjunto de ideas y sentimientos que sean aptos de ser hechos públicos y reproducidos, expresión personal, original y novedosa de la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que represente o signifique algo y sea una creación integral (STJA de 17 de marzo de 2004, proceso 139-IP-2003)⁸⁹⁶. Subraya que la “obra” intelectual, de acuerdo con la doctrina debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en el dominio literario artístico o científico; se protege con independencia del género de la obra, su forma de expresión mérito o destino; ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características de

filosófica-iusnaturalista, convirtiéndose el derecho de autor en el siglo XIX en una institución del derecho positivo, innovación que se debió a la legislación. *Vid.* H. Coing, *op. cit.*, pp. 195 y ss.

⁸⁹⁵ No es posible asimilar el derecho exclusivo que tiene el autor de explotar su obra a la figura del “monopolio de mercado”, porque el derecho de autor solamente reconoce ese derecho exclusivo sobre una obra determinada, pero no impide a los demás competir en el mismo mercado con sus propias creaciones, de suerte que los competidores (cada uno con sus propias obras, interpretaciones, producciones o emisiones) pueden entrar a él y será el público quien elija las obras, prestaciones, producciones y transmisiones de su preferencia. R. Antequera Parilli, “La protección de los derechos de autor y los derechos conexos...”, *op. cit.*

⁸⁹⁶ M. A. Emery, *Propiedad Intelectual*, Buenos Aires, 2003, p. 11.

originalidad (STJA de 17 de marzo de 2004, proceso 139-IP-2003)⁸⁹⁷. La protección reconocida por la Decisión 351 (art. 4) recae sobre todas las obras, sean literarias, artísticas o científicas, que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Incluyendo, pero sin limitarse a: las obras expresadas por escrito, las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreográficas y las pantomimas, las cinematográficas y demás obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento, las de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías, las de arquitectura, las fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía, las de arte aplicado; las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias; los programas de ordenador; las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la selección o disposición de las materias constituyan creaciones personales. Esta Decisión entiende además, que son obras distintas de la original, las traducciones, adaptaciones, transformaciones o arreglos de otras obras (art. 5). Por su parte, se establece la independencia de derechos de autor y los derechos conexos, ya que la protección prevista para éstos últimos no afectará en modo alguno la protección de los primeros (art. 33).

La existencia de la protección de los derechos de autor, acorde con la normativa internacional, se condiciona a la originalidad. Para algunos autores la originalidad significa que la obra pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro; la creación no se contempla como aportación del autor al acervo de las creaciones anteriormente existentes, de modo que venga a incrementarlo mejorándolo, lo que explicaría el valor que en la obra habría de representar ser nueva⁸⁹⁸. Al igual que otros cuerpos normativos, siguiendo seguramente los dictados del Derecho internacional

⁸⁹⁷ R. Antequera Parilli, *El nuevo régimen del derecho de autor en Venezuela*, Caracas, 1994, p. 32.

⁸⁹⁸ *Vid.* STJA de 17 de marzo de 2004, proceso 139-IP-2003.

materializado en tratados en la materia, Convención de Berna y el ADPIC, la regulación andina protege exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. Como lo resalta el TJA, las ideas son universales y pueden divulgarse sin restricción alguna, protegiéndose la individualidad, originalidad y estilo propio del autor para manifestar sus ideas, ya que en este ámbito se entiende que una simple idea, independiente de su valor, no está protegida, lo que implica que la normativa tiene en consideración la forma del derecho de autor y no el fondo, al reconocerle su derecho al autor, no se le declara propietario de las ideas en si mismas, sino de la forma enteramente original e individual que les ha dado⁸⁹⁹ (STJA de 17 de marzo de 2004, proceso 139-IP-2003).

Entre otras consideraciones que podrían efectuarse del Derecho andino en materia de derechos de autor, como lo ha expuesto el TJA, encontramos: (i) Las obras protegidas, dentro de las que se citan las obras expresadas por escrito, pueden considerarse como creaciones que se materializan a través del empleo de signos gráficos que permiten su lectura y comprensión. (ii) La calificación de autor está vedada a las personas jurídicas, siendo la persona física que crea la obra intelectual la única que ostenta la calidad de autor, criterio acogido en la norma comunitaria, como también se señala en varios instrumentos de armonización internacional, por ejemplo, en el glosario de la OMPI. (iii) Se establece una presunción de autoría, que admite prueba en contrario, a favor de la persona cuyo nombre, seudónimo, u otro signo que la identifica, aparezca indicado en la obra. (iv) Los derechos sobre la obra se otorgan sin necesidad de formalidad alguna. La obra se protege desde su creación, desde que puede ser considerada como tal, abarcando el conjunto de potestades que se le conceden al autor sobre su obra. Para que al autor se le reconozca su calidad de tal y en su virtud goce de los derechos que le son conferidos, como lo precisa la Convención de Berna, art. 15, es suficiente con que su nombre aparezca en la obra de la forma usual.

⁸⁹⁹ C. Mascareñas, *Nueva Enciclopedia Jurídica*, t. III, Barcelona, 1951, p. 137.

Siguiendo también patrones internacionales, el registro en materia de derechos de autor, en la esfera andina, cumple únicamente una función declarativa y de naturaleza probatoria. Así, la formalidad del registro no es acogida en el sistema andino, no es constitutiva, no es un requisito para la protección de esta clase de derechos. Se tutelan los intereses del autor de manera incondicional. A mayor abundamiento, como lo expresa el TJA se trata de un registro facultativo y no necesario que, por lo mismo, en manera alguna puede hacerse obligatorio, menos como condición para el ejercicio de los derechos reconocidos al autor o para su protección por parte de la autoridad pública. Es claro, se deja a criterio del autor registrar o no su creación. Empero, si opta por no hacerlo, ello no puede constituirse en impedimento para el ejercicio de los derechos que de tal condición, la de autor, derivan; tampoco para que las autoridades se eximan de protegérselos en los términos de la ley y, menos aún, que condicionen o subordinen la protección y garantía a cualesquiera formalidades, y entre ellas, especialmente, a la del registro. En resumen, la ley andina acoge el criterio que hoy impera en casi todos los ordenamientos jurídicos en el sentido de que la protección de los derechos autorales se realiza sin necesidad de que el autor cumpla con formalidad o requisito alguno, como el del registro por ejemplo. De esta manera, siendo el registro meramente declarativo, su utilización o no por el autor constituye una opción de éste que, por supuesto, no puede ser desconocida por la administración, ni aún con el pretexto de brindarle una mayor o más efectiva protección de sus derechos (STJA de 6 de septiembre de 2000, proceso 64-IP-2000).

2. Alcance de la protección

A) Derechos conferidos

Dentro de los derechos que se reconoce al autor en la subregión andina, figuran una serie de derechos morales⁹⁰⁰, los cuales se caracterizan por ser imprescriptibles, inalienables, inembargables e irrenunciables. Facultan al autor en primer lugar, para conservar la obra

⁹⁰⁰ M. T. Sundara Rajan, *op. cit.*, p. 33.

inédita o divulgarla. En virtud de esta prerrogativa, como lo precisa el TJA, el autor tiene la potestad de mantener la obra inédita o darla a conocer al público en el momento que lo estime conveniente. En segundo lugar, para reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento. Como lo cita el TJA en sus sentencias, ésta es una potestad jurídica inherente a la personalidad del autor, que le atribuye el poder de hacerse reconocer en todo momento como tal y hacer figurar sobre la obra su propio nombre, en su condición de creador que no nace, precisamente, de la inscripción de la misma en el Registro respectivo, sino cuando el autor la materializa como suya. En tercer lugar, oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor. Facultad de la que si goza el autor, en cuanto conserva el poder de introducirle modificaciones a su creación, que subsiste incluso después de haber cedido sus derechos patrimoniales. Ahora bien, de acuerdo con la normativa comunitaria las legislaciones internas de los Países parte de la CAN pueden reconocer otros derechos de orden moral, lo que puede generar diferencias en las regulaciones de dichos países.

El autor también es acreedor (al igual que los titulares de derechos conexos) de derechos patrimoniales⁹⁰¹, éstos se refieren al beneficio o prestación económica que se obtendrá por la publicación y difusión de la obra; tienen la particularidad de ser transferibles, renunciables y temporales. Tales derechos, existen y pueden ser ejercidos, desde que la obra ha dejado de ser inédita, a diferencia de los derechos morales, como se indicó, pueden transferirse por acto entre vivos o *mortis causa*. Su vigencia, es determinada y limitada en el tiempo, la cual, siguiendo los mínimos estándares internacionales, es la del tiempo de vida del autor, más 50 años después de su muerte⁹⁰². Por su parte, la duración de

⁹⁰¹ En la tradición jurídica europea continental la calificación patrimonial no excluye la dimensión o vertiente moral del derecho de los autores. M. Bassols Coma, "Derecho a la propiedad", *Comentarios a la Constitución Europea*, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2004, p. 593.

⁹⁰² En el entorno comunitario europeo el plazo de protección de los derechos de autor, como ya se ha expuesto, se encuentra armonizado a través de la Directiva 93/98/CEE, según la cual los derechos de autor sobre obras literarias y artísticas se extenderán durante la vida del autor y setenta años después de su muerte,

los derechos patrimoniales de los titulares de derechos conexos es también de 50 años, contados, dependiendo de la modalidad, a partir del primero de enero del año siguiente a aquél en que tuvo lugar la interpretación o ejecución, se haya realizado la fijación o la emisión. Los autores, y en su caso sus derechohabientes, pueden autorizar o prohibir la reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; la distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; la importación al territorio de cualquier País parte de la CAN de copias hechas sin autorización del titular del derecho⁹⁰³; la traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra. Los artistas intérpretes⁹⁰⁴ o ejecutantes tienen el derecho de autorizar o prohibir la comunicación al público en cualquier forma de sus interpretaciones y ejecuciones no fijadas, así como la fijación y la reproducción de sus interpretaciones o ejecuciones, no obstante, dichos titulares no podrán oponerse a la comunicación pública de su interpretación o ejecución, cuando constituyan por sí mismas una ejecución radiodifundida o se hagan a partir de una fijación previamente autorizada. Los productores de fonogramas tienen el derecho de reproducción, de impedir la importación de copias del fonograma, hechas sin la autorización del titular; distribución, y, el de remuneración, esto es, el derecho a percibir una remuneración por cada utilización del fonograma o copias del mismo con fines comerciales, la que podrá ser compartida con los artistas intérpretes o ejecutantes en los términos que establezcan las legislaciones internas de los Países parte de la CAN. Tal prerrogativa dejada a la normalización nacional, puede afectar la

independientemente de la fecha en la que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público. De donde resulta que es menor la protección andina.

⁹⁰³ A *sensu* contrario si la importación se hace con la autorización del titular del derecho, se entendería que está permitida la libre circulación de la copia de que se trate en el territorio de la CAN, lo que no es más que el agotamiento del derecho de distribución.

⁹⁰⁴ Los artistas intérpretes que cuentan además con derechos morales, tales como, el de paternidad y el de oponerse a toda deformación, mutilación o cualquier otro atentado sobre su interpretación o ejecución que pueda lesionar su prestigio o reputación.

armonización en la subregión, en lo que a este aspecto se refiere. Los organismos de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones por cualquier medio o procedimiento; la fijación de sus emisiones sobre una base material; y, la reproducción de una fijación de sus emisiones.

Únicamente el titular de los derechos patrimoniales sobre la obra está facultado para explotarla o permitir su explotación⁹⁰⁵. Así, tal titular puede ejercer ciertos derechos sobre la misma, dentro de los que estaría autorizar la utilización de su obra, la que debe ser previa y expresa; si falta tal autorización, se estaría frente a un ilícito, que permitiría iniciar acciones legales pertinentes, que en el entorno andino será el que establezca la legislación nacional de los Países parte de la CAN. Al respecto, la norma contenida en el art. 54 de la Decisión 351 es clara, ya que en su virtud ninguna autoridad ni persona natural o jurídica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante; En caso de incumplimiento será solidariamente responsable. En cuanto a la última frase del transcrito artículo, el TJA ha resaltado que es solidariamente responsable la autoridad judicial o administrativa que estando en conocimiento de la violación de los referidos derechos, tolere o haga caso omiso de ésta, debiendo entenderse tal hecho una prestación de apoyo para su utilización, toda vez que “apoyo” es amparo, respaldo, asistencia, cooperación y colaboración, razón por la cual debe considerarse que la prestación de apoyo no sólo incluye actos positivos o de acción, sino también actos

⁹⁰⁵ En los derechos de autor y derechos conexos el *ius prohibendi* adquiere una relevancia especial, dado que por ejemplo en la propiedad común la facultad de prohibir el disfrute ajeno no necesita formularse de un modo automáticamente negativo, porque se satisface mediante el acto positivo de la posesión. El conocimiento de la concepción o de la idea no le sirve a su autor para excluir de hecho a los demás, sino a costa de mantenerlo secreto. En cuanto el conocimiento de esa idea se difunde, falta toda barrera natural que haga posible encerrar el núcleo del derecho en un contenido puramente positivo. Ello hace al derecho deslizarse hacia la prohibición autónoma, como un recurso artificial para que la permisión sea algo más que la libertad general de hacer, para que sea un verdadero derecho subjetivo, que añadirá a esa permisión la exclusión de los demás, la facultad negativa. H. Baylos Corroza, *op cit.*, p. 212.

negativos o de omisión. En tal sentido, todo proceder o comportamiento dirigido a secundar, respaldar, proteger o permitir usos no autorizados de obras amparadas por el derecho de autor, y en este caso, de programas de ordenador, aún cuando se trate de conductas omisivas, encuadran dentro del supuesto de hecho contenido en el art. 54 de la Decisión 351 (STJA de 25 de septiembre de 1998, proceso 24-IP-1998).

Con relación a conductas que vulneran los derechos de autor, el TJA se ha referido, por ejemplo, al plagio, del que reconoce no existe definición legal en la normativa andina, la que si contempla disposiciones que tienden a impedir que éste se produzca y que genere efectos nocivos sobre estos derechos, puntualizando, en atención a la definición de plagio recogida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, indica que plagio hay que entender, en su acepción más simplista, todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial, presentándolas como propias, acción material esta que considera de muy poco o ningún contenido intelectual, carente de originalidad. Entiende el TJA, de una parte, que el plagio se compone con dos elementos: La reproducción o la copia, y la atribución de la calidad de autor de lo reproducido o copiado. De otra parte, que con el plagio se infringe: El derecho moral, quien plagia se atribuye sobre la obra una paternidad que no le corresponde, derecho de paternidad que la norma únicamente concede al autor de la obra original. El plagio comporta siempre la violación de tal paternidad. El derecho de explotación, se vulnera económicamente al autor, el que experimenta perjuicios patrimoniales. *Vg.* cuando realiza la copia ilícita quien plagia vulnera el derecho de reproducción de la obra, incluso podría tratarse de la violación del derecho de transformación. El TJA cita al respecto que el encuadramiento legal de la acción del plagiarío dependerá de las circunstancias que concurran en la copia⁹⁰⁶.

B) Límites a su ejercicio

Los lineamientos internacionales, como lo reconoce el TJA, especialmente en atención a la Convención de Berna, se reflejan en la

⁹⁰⁶ *Vid.* STJA de 17 de marzo de 2004, proceso 139-IP-2003.

Decisión 351, por ejemplo, cuando establece que a los Países parte de la CAN les es dado establecer limitaciones y excepciones al derecho de autor, más allá de las que establece el Régimen común, claro está, siempre que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos. La regulación andina también determina que en los casos permitidos por la Convención de Roma, las legislaciones internas de los Países de la CAN pueden establecer límites a los derechos reconocidos en relación con los derechos conexos establecidos en la Decisión 351. La normativa comunitaria andina, y en este punto existiría armonización en la subregión, permite, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, entre otros, actos tales como: citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga; reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que se persiga, artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro; reproducir en forma individual, una obra por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa ni indirectamente fines de lucro, cuando el respectivo ejemplar se encuentre en la colección permanente de la biblioteca o archivo, y dicha reproducción se realice con el fin de preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización o, sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado.

Como se indicó, en virtud de la normativa andina, como expresamente lo establece, es lícito realizar, sin necesidad de autorización del autor, ni de remuneración, actos como el conocido derecho de cita, respecto al cual el TJA se ha pronunciado, teniendo en cuenta su calidad de limitación al derecho de autor, lo que analiza, en su sent. de 17 de marzo de 2004, proceso 139-IP-2003, con base en “La Guía de la

Convención de Berna”, OMPI, 1978, en el apartado que comenta el art. 10 del citado tratado: “Etimológicamente, citar es repetir textualmente lo que otro ha dicho o ha escrito. En materia de propiedad⁹⁰⁷ literaria y artística, citar es insertar en una obra uno o varios pasajes de una obra ajena. En otras palabras, la cita consiste en reproducir extractos de una obra, bien sea para ilustrar una opinión o defender una tesis, o bien para una reseña o una crítica de esa obra. El empleo de la cita no se limita a la esfera puramente literaria”. Lo menciona a su vez el TJA, cita, “es la inclusión de un fragmento relativamente breve de otra obra escrita, sonora o audiovisual, así como de las obras artísticas aisladas, para apoyar o hacer más inteligibles las opiniones de quien escribe o para referirse a las opiniones de otro autor de manera fidedigna”. Se ha justificado el derecho de cita, viendo en ella un instrumento de equilibrio entre, de un lado, el derecho a la información y a la cultura que tiene el común de las personas, de otro lado, frente a los derechos de explotación que tienen los autores respecto de sus obras. En dicha Guía se precisa que de acuerdo con el referido convenio, para que una cita sea lícita, debe cumplir necesariamente tres condiciones: Primera, que la obra de la que se sustrae haya sido, previamente, lícitamente accesible al público. Segunda, que se haga conforme a los usos honrados. A lo que es, normalmente admisible, corrientemente aceptado, no se opone al sentido común, debiendo valorarse de manera objetiva. Tercera, se haga en la medida justificada por el fin que se persiga. Asimismo, se exige indicar la procedencia de la obra citada o utilizada, el nombre de autor, siempre que aparezca en la fuente. Siguiendo estas pautas internacionales, en la Decisión 351, la facultad de citar en una obra extractos de la obra de un tercero, se condiciona a que tales obras hayan sido publicadas, sean conformes a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga, con la correspondiente identificación de la fuente y el nombre del autor. Ahora bien, como lo destaca el TJA, tanto en la Convención de Berna, como en la norma andina regulatoria

⁹⁰⁷ La denominación de propiedad a esta disciplina jurídica que regula el contenido y alcance de estos bienes inmateriales tiene un sustrato histórico e ideológico que revela hasta que punto para el pensamiento revolucionario y liberal el concepto de propiedad estaba vinculado a la persona y a la libertad, cuya existencia era previa al propio derecho. M. Bassols Coma, *op. cit.*, p. 593.

de la materia, se exige que las citas se efectúen conforme a “usos honrados”, sin embargo, la referida normativa andina ha optado, como no lo hace el referido instrumento internacional, por definir que se entiende por tales: “Los que no interfieren con la explotación de la obra ni causan un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor” (Decisión 351 art. 3). La normativa andina también exige para la licitud de la cita que sea efectuada “en la medida justificada por el fin que persiga”, lo que analiza el TJA, considerando que dentro de ese fin, además de los informativos o culturales, estarían los científicos, didácticos, analíticos, críticos, polémicos y pedagógicos. En todo caso, y en atención a las consideraciones precedentes, la cita no debe asumir las proporciones de una reproducción de las partes principales de la obra ajena, ni debe igualar en extensión e importancia al texto original.

CONCLUSIONES

I

1. Las necesidades de los intercambios internacionales, devino en la búsqueda de estándares similares de protección de los derechos intelectuales, se perseguía la armonización (y de ser posible la unificación), primariamente inclinada a los derechos industriales, pues, y sólo en principio, los derechos de autor y conexos no ofrecían mayores conflictos. El reconocimiento y protección de la propiedad intelectual representan un conjunto de derechos inmateriales que para muchos significan el más valioso activo industrial, lo que propició un cambio sustancial en el sistema de protección, abonándose el terreno para conformar un sistema internacional más integrado y fuerte, menos dependiente de medidas adoptadas en el plano nacional. Los razonamientos en pro de una mayor protección, están normalmente liderados por los países industrializados, con base en sus modelos y teorías jurídicas, que bien pueden ponerse en tela de juicio en el contexto de las economías tecnológicamente dependientes y subdesarrolladas, las que, sin embargo, han penetrado. Las preferencias de los países innovadores y de aquellos que no lo son, genera una tensión entre ellos, agudizada por la asimetría existente entre los mismos. En este escenario la OMPI, constituía la única organización multilateral inicialmente responsable de la administración y, en su caso, regulación en el ámbito internacional de la propiedad intelectual, la que sin embargo, no ofrecía la normativa y mecanismos para su efectividad, que el comercio internacional demandaba.

2. Más recientemente aparece en escena la OMC, que sustituye al antiguo GATT. La base fundamental de la ideología GATT-OMC, el hilo conductor de su estructura, lo constituye la expresión en el ámbito internacional de un principio rector del Derecho: el de igualdad, cuya consecuencia primaria y última es la no-discriminación, base hacia la

asignación óptima de recursos. Para cumplir sus objetivos se concierta la eliminación de restricciones cuantitativas, medidas *antidumping*, subvenciones, medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas, y en general, de todos aquellos mecanismos que distorsionan el comercio; pretensión que no ha sido acompañada por una normativa directa y específica sobre libre competencia, aunque sí se reconoce en determinadas parcelas (aproximación sectorial). Como novedad incluye un acuerdo relativo a la propiedad intelectual, el ADPIC (introducción ciertamente promovida por los países desarrollados), con un marcado aumento de los niveles de protección, como exigencia para participar en las ventajas del nuevo Sistema Multilateral de Comercio. Inserción de la problemática intelectual impulsada además, por los cambios en materia de comercio de productos y de servicios en el contexto de un mundo globalizado, en el que los bienes manufacturados y agrícolas ceden importancia al comercio de bienes tecnológicos o de intangibles; inserción que también respondía a problemas como los que plantea el creciente comercio internacional de mercancías falsificadas y las dificultades para penalizar estas prácticas. Confluyen así en la esfera internacional, dos organismos básicos: la OMPI y la OMC, en los que pese a los logros obtenidos, se mantiene vivo el debate internacional en las áreas que continúan siendo grises, o que se prefiere que lo sigan siendo. Más recientemente se ha conducido a la adopción de instrumentos, con posterioridad a la adopción del ADPIC, en temas en los que la OMPI ha reavivado su competencia, expandiéndose desde 1995 el número de Tratados, recomendaciones (*soft law*) y de negociaciones.

3. A pesar de la vocación de observancia de los derechos de propiedad intelectual en sede OMC, por los mecanismos coercitivos que establece, instrumentos como las sanciones cruzadas, eventualmente también permiten legitimar su desconocimiento (piénsese en el asunto plátanos). Las normas del actual sistema OMC continúan siendo flexibles, lo que ha propiciado diversos pronunciamientos respecto a su alcance, como se percibe en el entorno comunitario europeo. Normalmente los Tratados internacionales no crean derechos y obligaciones que se impongan directamente a los particulares, comúnmente son sus signatarios quienes recogen en sus ordenamientos

internos sus disposiciones, aunque algunos Tratados expresan tener un efecto auto ejecutivo. Particularmente, en el sistema comunitario europeo como se desprende de reiterada jurisprudencia del TJCE, un control de la legalidad de la actuación de las Instituciones comunitarias a la luz de la normativa OMC podría provocar un desequilibrio en la aplicación de las mismas, al privar a los órganos legislativos o ejecutivos de la Comunidad, del margen de maniobra del que disfrutaban los órganos similares de sus socios comerciales, de alcanzar, siquiera fuera con carácter temporal, soluciones negociadas con la finalidad de lograr una compensación mutuamente aceptable. Negativa de efecto directo con base en argumentos como el de reciprocidad, que para algunos, en un sistema multilateral, no debería dejarse enteramente a los Miembros individuales.

4. Ahora bien, siguiendo con el ejemplo comunitario europeo, con carácter excepcional, sus órganos jurisdiccionales pueden controlar la legalidad de un acto de Derecho derivado en relación con las normas de la OMC, en el supuesto en que la Comunidad tenga el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC, o el acto comunitario se remita expresamente a disposiciones precisas de la OMC, o cuando a la vista del tenor, del objeto y de la naturaleza de la disposición puede llegarse a la conclusión de que contiene una obligación clara, precisa e incondicional, que no se subordina, en su ejecución o en sus efectos, a la adopción de acto ulterior alguno. Concretamente el efecto del ADPIC, el cual posibilita un amplio margen de maniobra, al ser de mínimos y de las múltiples posibilidades de interpretación que permite, ha sido objeto de matizaciones, así, por ejemplo, cuando las autoridades judiciales deben aplicar su propia normativa, con la finalidad de proteger la propiedad intelectual, perteneciente a un ámbito en el que se aplique el ADPIC y sobre el que ya haya legislado la Comunidad, están obligadas a tener en cuenta, en la medida en que sea posible, el texto y la finalidad de dicho Acuerdo. La normativa comunitaria vigente sobre propiedad intelectual sólo cubre una parte de las materias contempladas en el ADPIC, al parecer entonces, sigue latente la posibilidad de que los Estados comunitarios realicen interpretaciones divergentes al ejercer su derecho a aplicar tal Acuerdo.

5. El ADPIC no contiene ninguna definición expresa de lo que el propio Acuerdo entiende por “derechos de propiedad intelectual”, la que puede extractarse e interpretarse en su contexto y a la luz de su objeto fundamental y de su finalidad. Con base en la nacionalidad, establece criterios similares a los recogidos en el CUP, la Convención de Berna y la Convención de Roma, dando continuidad, con carácter fundamental, al principio de territorialidad o *lex loci protectionis*, de larga tradición en este ámbito, el que acopla dentro de un marco fluido de relaciones comerciales. Al tiempo se sigue con la postura normativa de establecimiento de estándares mínimos de protección, que en ocasiones son también máximos, lo que palia en cierta forma el efecto de la territorialidad. En determinadas materias el ADPIC se aparta o va más allá de dichos Convenios tradicionales, en atención a los intereses que persigue, entre ellos, conseguir el nivel de protección alcanzado en los países desarrollados. Como novedad en la esfera internacional en este ámbito, el ADPIC recoge el principio de NMF, con el que, a pesar de los escasos asuntos en los que tendría efectivamente aplicación, se espera que aumenten los niveles de protección, principio que sin embargo tiene no pocas excepciones. Otro aspecto a resaltar, es el relativo al agotamiento (*exhaustion*) de los derechos de propiedad intelectual, el que no se menciona en el CUP, ni en la Convención de Berna, tema al que si alude el ADPIC, pero precisamente, para dejarlo fuera del sistema OMC, de su mecanismo de solución de diferencias, habida cuenta de la contraposición de intereses que se da en esta materia.

Especialmente relevante es el art. 50 ADPIC, el cual contempla la adopción de medidas provisionales, el que precisamente ha sido interpretado en varias ocasiones por el TJCE. El ADPIC también recoge el principio de transparencia, destaca a su vez, la disposición *status quo*, “no desmantelamiento”, con la cual se pretendió, que durante los períodos transitorios, las modificaciones que se introduzcan en las leyes, reglamentos o prácticas de los Miembros OMC que pueden beneficiarse de tales periodos, no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con el ADPIC. En cuanto a la protección de la materia existente, nótese que en el ADPIC los productos farmacéuticos y químicos para la agricultura que no sean objeto de patente en un Miembro OMC, cuentan con cierta protección provisional (protección *mail box*), cuando este

Miembro se valga de los periodos transitorios contemplados en idéntico Acuerdo.

II

6. El multilateralismo abierto GATT-OMC contrasta e interacciona con el regionalismo, el que puede implicar la exclusión de los países ajenos a la región, y que adopta diferentes formas; el primero entiende al segundo en sentido tan amplio que acaba confundiéndolo con el particularismo, alejándose de elementos tradicionales como la existencia de un territorio relativamente continuo, dividido políticamente, identidad e intereses comunes, distribución equilibrada de poder, voluntad colectiva de producir y aplicar un orden normativo autónomo. La principal aquiescencia de la OMC a los acuerdos regionales se encuentra en el art. XXIV GATT, al que se unen los que posibilita la Cláusula de habilitación para países en desarrollo, así como los que permite el GATS. Como lo entienden los neoliberales de orientación hayekiana, los acuerdos de integración constituyen técnicas de liberalización eficaces al igual que las negociaciones multilaterales OMC, sin embargo, se trata de dos enfoques diferentes de la liberalización comercial, pues en tanto en el regionalismo estaríamos frente a un enfoque organizador y armonizador, en el GATT/OMC se trata de un enfoque más competitivo.

Para lograr los objetivos propuestos con la integración, y hacerse con las ventajas del comercio liberalizado, en el marco de una competencia leal, aparece en escena, incluso antes de que lo hicieran en la OMC, los derechos de propiedad intelectual, tema cada vez más frecuente. Derechos que se fortalecen o, en ciertos casos, ceden a las necesidades del libre comercio y de la integración, en los que sus Miembros, algunos con mayor interés y fuerza que otros, pretenden lograr estándares superiores a los lineamientos de la OMPI, OMC, buscando al mismo tiempo su congruencia, y en ocasiones alejándose de sus compromisos internacionales. Desarrollos normativos, todos ellos, que presentan una estructura similar, basada en el principio de territorialidad, de no-discriminación, especialmente en su vertiente de trato nacional y en

ocasiones en el de la NMF, así como en la regulación de unos mínimos tendientes a la homogenización de los derechos intelectuales en la zona de que se trate.

7. El fenómeno de integración ha tenido una incidencia notable en relación con la tutela y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual, dentro de los que merecen especial consideración la UE (como máximo exponente) y la CAN (por su gran producción normativa en este ámbito), procesos que han sido sustentados en acuerdos institucionalizados, en los que es posible resolver las controversias entre las partes con sus propios Tribunales (TJCE y TJA), lo que es reglado y excluyente por haberse conformado un Derecho comunitario autónomo, Tribunales, cuyos pronunciamientos evidencian la realidad y el alcance de la normalización intelectual en la respectiva región, herramienta que une, pero que en ocasiones separa, con la que se percibe la situación real de la aplicación del Derecho comunitario. El TJCE y el TJA tienen un impacto decisivo en el desarrollo de dichos procesos, y más concretamente en su evolución y consolidación, compensado incluso en fases complicadas, la inmovilidad de las instituciones jurídicas.

III

8. En el entorno comunitario europeo, el TCE, inspirado en la ideología neoliberal, opta por la economía de mercado como el mejor sistema de organización de los recursos económicos. Se busca mantener la apertura de los distintos mercados nacionales, haciendo difícil, a través de la normativa comunitaria, el restablecimiento de fronteras interiores, que en ocasiones, persiguen los propios agentes económicos. Siendo consecuente con su sistema, el engranaje normativo que defiende la competencia al interior de la comunidad no ataca el poder de mercado o el crecimiento económico de las empresas, ni siquiera los oligopolios, sino más bien, el poder económico que las mismas pueden llegar a ostentar, mediante la prohibición de abuso de posición dominante. La Comunidad pretende así resguardar el principio de equidad económica, desterrar el neoproteccionismo. Sus Miembros, al optar por un régimen de Mercado común, buscan mediante diversos instrumentos jurídicos,

evitar la fragmentación, que puede originar las diferencias normativas en el tratamiento de la protección de materias como las relativas a los derechos de propiedad intelectual.

9. El TJCE inicialmente optó por negar su competencia para resolver cuestiones relativas a la propiedad intelectual, dado el art. 222 TCEE (actual art. 295 TCE), que remitía al Derecho interno; seguidamente, se decantó por admitir su jurisdicción, justificando su actuación con base en los arts. 85 y 86 TCEE (actuales 81 y 82 TCE, por ejemplo, para dilucidar en que medida el ejercicio de un derecho intelectual puede ser constitutivo de abuso de posición dominante); más adelante, encontró en los arts. 30 y 36 TCEE (léase 28 y 30 TCE) el sustento idóneo para enfrentar la problemática intelectual en el entorno regional, incluso, se ha valido del principio de no discriminación (art. 12 TCE). Materia intelectual, que ya no sólo analiza el TJCE en atención a las normas del TCE, sino a la normativa fruto de las Instituciones comunitarias. La jurisprudencia del TJCE ha sido esencial tanto para identificar las diferencias en los sistemas internos de los Estados miembros relativas a los derechos intelectuales, como para dar solución a su problemática en un entorno regional, la que en varias ocasiones ha devenido en la adopción de Directivas. Los derechos de propiedad intelectual, de manera directa o indirecta, han suscitado, en la mayoría de los casos, cuestiones prejudiciales en las que el TJCE, en varias ocasiones, mitiga las desventajas de los mecanismos de armonización adoptados en la zona.

10. La adopción de medidas comunes en materia de propiedad intelectual, dirigidas a homogeneizar los derechos internos, dado el predominio del principio *lex loci protectionis*, crea condiciones jurídicas uniformes para la vida económica de los Estados miembros, para garantizar condiciones de competencia equivalentes. Al tiempo, destaca la creación de derechos unitarios, inmediatamente válidos en todo el territorio de la Comunidad, tales como el régimen de protección comunitaria de las obtenciones vegetales, con el que se crea un título comunitario gestionado por una Oficina independiente a los Estados miembros (Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales), como el certificado complementario de protección para los medicamentos y para los productos fitosanitarios, como la marca comunitaria creada junto con

la OAMI, que más recientemente también se ocupa del dibujo y modelo comunitario, entorno comunitario en el que se espera crear la patente comunitaria, materia ésta última que continúa en debate.

Si bien es cierto que paulatinamente se han ido disminuyendo las diferencias en materia intelectual de los Estados miembros, dadas las necesidades del Mercado común, a través de una normativa comunitaria que estructura y da contenido a un régimen europeo común, surja de la creación de derechos intelectuales de dimensión europea, emerja de la armonización, el Derecho nacional de los Estados miembros continúa subsistiendo, lo que ya es en sí fuente de diferencias, pero a cambio, se le niega la posibilidad de determinar por sí mismo sus objetivos, estando obligado a modificarse, evolucionar, desarrollarse, de acuerdo con las exigencias comunitarias; resultan así, generalmente unos Derechos nacionales homogéneos y coherentes, no así, un Derecho uniforme, al que sin embargo se va llegando.

11. La existencia de los derechos intelectuales, cuya esencia es crear derechos negativos, y las condiciones bajo las que se conceden, restringen la competencia, por ejemplo, la mayoría de los sistemas encuentran difícil decidir hasta que punto los derechos de propiedad intelectual pueden comercializarse libremente, o ser objeto de licencia, sin que de ello resulten unas restricciones injustificables en la libre actividad competitiva, o incluso pueden excluir la competencia. Es entonces relevante en la problemática intelectual, lo que atañe al Derecho comunitario de la competencia (para el que se acoge el criterio de competencia efectiva). La tensión entre derechos intelectuales y el Derecho de la competencia, se evidencia en varios asuntos, tales como aquellos en los que se debate, en su caso, la legalidad de sistemas de distribución selectiva y exclusiva, así como aquellos en los que se discute el abuso de la posición dominante *vg.* de grupos farmacéuticos dirigidas a impedir las importaciones paralelas de medicamentos, respecto a lo que se advierte, contar con un derecho de propiedad intelectual no basta para inferir la existencia de tal posición. Aunque el ejercicio de derechos intelectuales puede dar lugar, en circunstancias excepcionales, a un comportamiento abusivo.

12. El TJCE en su intento de conciliar el poder que la Ley nacional otorga al titular de un derecho de propiedad intelectual, con los

principios de libre competencia y de libre circulación de mercancías, ha tenido que sopesar, valiéndose de diversos argumentos, el interés privado y el comunitario. En un primer momento la balanza se inclinó por el interés público, vg. se entendía que el ejercicio de un derecho intelectual era susceptible de contribuir al reparto de los mercados y de atender de esta manera a la libre circulación de mercancías. Más adelante empieza a considerar otros intereses, vg. el de los consumidores, en el caso de las marcas, en no ser confundidos sobre la procedencia del producto, asimismo, descubre en el interés público una nueva faceta, centrada por ejemplo, en el papel de la marca en el correcto funcionamiento del sistema económico.

Este Tribunal en unos casos justifica las restricciones a los derechos intelectuales reconocidos en la esfera nacional, con la finalidad de propiciar la integración del mercado y favorecer la libre competencia, respetando el principio de libre circulación como herramienta de integración económica; y en otros, opta por reconocer la plena eficacia de dichos derechos, aunque ello signifique aceptar fragmentaciones en el mercado comunitario. En la región no hay entonces una postura absoluta en este tema, más aún cuando se tiene presente que la más óptima solución de los problemas económicos tiene lugar en una economía de mercado, en donde la que la propiedad intelectual tiene un papel relevante. Precisamente los ámbitos en los que estos derechos propician la concentración económica, son los que generan más debate en la UE, vg. derechos de autor gestionados por las sociedades de gestión colectiva, industrias audiovisuales, el derecho de distribución (especialmente en el sector farmacéutico), debate que el TJCE trata de disminuir a través de sus sentencias, las que disgustan o agradan dependiendo de los intereses en juego, pero de las que no se niega forman un cuerpo doctrinal consolidado, que hoy ha de ser tenido en cuenta a la hora de interpretar y aplicar, con un enfoque económico y no puramente jurídico, el Derecho comunitario y los derechos nacionales.

IV

13. Se detectan obstáculos al comercio constituidos por barreras arancelarias y no arancelarias, las primeras ciertamente disminuidas (o eliminadas), las segundas, de uso frecuente y cada vez más sofisticadas, aparecen incluso, en un sistema liberalizado como el comunitario europeo. Concretamente el art. 28 del TCE prohíbe a los Miembros de la UE las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente, adviértase que su ámbito de aplicación no incluye los obstáculos contemplados por otras disposiciones específicas (vg. de carácter fiscal). Las medidas de efecto equivalente, siendo simplistas, constituyen toda medida que pueda obstaculizar directa o indirectamente, efectiva o potencialmente, el comercio intracomunitario (doctrina *Dassonville*, matizada y en ocasiones ampliada, vg. sents. *Keck y Cassis de Dijon*), prohibición que es válida no sólo para las medidas estatales, sino para las que emanan de las Instituciones comunitarias. Medidas en las que interesa de manera fundamental el Derecho de la competencia, el cual es esencial en la libre circulación de mercancías y de servicios, en cuanto sirve de cortapisa al proteccionismo, el cual puede abastecerse de la protección los derechos intelectuales, siendo oportuno delimitar las prácticas justificadas por la propia naturaleza del derecho, de aquellas que son abusivas.

14. La prohibición de las referidas medidas no es absoluta, admite excepciones, como lo establece el art. 30 TCE (que guarda cierta analogía con el art. XX del GATT). Dentro de estas excepciones está la relativa a la “protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico”, que se invoca comúnmente para justificar una restricción a las exportaciones, pero más interesa la relativa a la protección industrial y comercial, en ésta última se entienden implícitamente incluidos los derechos de autor y conexos, como lo ha entendido el TJCE, entre otras razones, debido a sus efectos sobre los intercambios intracomunitarios de bienes y servicios; excepción relativa a las propiedades especiales, de las que más ha delimitado tal Tribunal. Excepciones, que como tales, deben interpretarse de manera restringida, por lo que la medida no puede ser discriminatoria ni ser una restricción encubierta al comercio de los Estados miembros. Así, la protección de

los derechos intelectuales, sólo entraría en el concepto de medida de efecto equivalente en determinadas circunstancias, es decir, cuando se compruebe que perjudica específicamente las importaciones. Este sería el caso cuando el titular del derecho exclusivo pretende resarcirse dos veces de su derecho, o cuando se confiere al titular del derecho exclusivo mayores acciones contra los importadores que contra los infractores de su derecho exclusivo en el ámbito nacional. En estos casos la medida se incorpora al concepto pero a través del art. 30 TCE y no del art. 28 TCE, pues el ejercicio normal y no solamente la propia legislación escapa a la prohibición de medida de efecto equivalente, según se deriva de la jurisprudencia comunitaria.

15. Para mantener incólume la competencia exclusiva que en determinadas materias conservan los Estados miembros, entre otras razones, el TJCE ha desarrollado diferentes doctrinas, como la que predica la distinción entre la existencia y el ejercicio de los derechos intelectuales, a pesar de que la primera se evidencia en el segundo (la existencia de un derecho se manifiesta en todas las formas en las que puede ser ejercido), y no obstante lo conflictivo que resulta delimitarlas. En su virtud, la existencia está protegida por el art. 30 TCE, mientras que el ejercicio queda limitado a las reglas del Tratado. Esta doctrina establece como regla general, que cuando se trata de la existencia, la restricción al comercio está justificada, y cuando se trata del ejercicio prevalece el libre comercio, lo que es conflictivo dada la dificultad de dividir tales varemos de manera precisa. Los contornos de la doctrina en cuestión van siendo dispuestos por el TJCE y se aplica, sólo cuando la motivación es la integración del Mercado comunitario, en tal caso, el ejercicio del derecho está justificado en la medida en que se salvaguarde “el objeto específico” del derecho de propiedad intelectual, el que varía dependiendo de la naturaleza de cada uno de ellos, objeto que puede estar establecido en el Derecho comunitario y lo interpreta el TJCE, aunque, el sistema jurídico nacional de un Estado miembro puede conceder al titular de un derecho facultades específicas que entren a formar parte del objeto específico de la protección en ese Estado en particular.

16. La jurisprudencia más reciente no hace eco de la distinción existencia-ejercicio, lo que puede ser acertado, no sólo por los

problemas conceptuales y técnicos que ella plantea, sino por la incidencia que ya tiene el Derecho comunitario en la existencia de los derechos intelectuales, lo que no desconoce su utilidad en materia de competencia. A su vez, en cuanto al objeto específico de la protección que complementa la doctrina de referencia, para algunos tiene valor instrumental, pero como concepto es técnicamente criticable, en tanto se formula como posibilidad de actuar y de excluir, cuando en un régimen de libertad de comercio, modalidades industriales, por ejemplo como ocurre con la patente que sólo confiere un derecho de exclusión; para otros, el objeto específico es inadecuado como criterio de delimitación, pues lo entienden como criterio de justificación que explica porque en algunos casos el titular del derecho no puede frenar la importación, pero que no marca la frontera entre unos casos y otros. Concepto del objeto específico que también va relegando el propio TJCE, quien ha cedido en favor de la distinción entre el ejercicio legítimo y el abusivo del derecho.

V

17. Los derechos inmateriales pueden ser utilizados para compartimentar artificialmente el Mercado común, por lo que como uno de los medios para evitar que el titular en el ejercicio de sus derechos pueda prohibir la comercialización de sus productos, se acoge la doctrina del agotamiento. Esta doctrina ya había sido definida en la jurisprudencia de EE UU, que también se acoge la “doctrina de los productos genuinos” (para algunos equivalente al agotamiento internacional). Por ejemplo, en el caso de los derechos de autor, el TJCE reconoció como principio el agotamiento del derecho, el que actualmente se encuentra recogido en la normativa comunitaria, en varios sectores, tal es el caso de la Directiva 91/250/CEE respecto a los programas de ordenador, la Directiva 92/100/CEE que también se refiere expresamente al agotamiento de los derechos, para permitirlo y en su caso para excluirlo. Ésta última elimina el poder del titular del derecho intelectual sobre el objeto material comercializado, por el mismo o con su consentimiento, no así, como era de esperarse, el

derecho intelectual considerado como tal, quedando entonces viva la facultad de oposición a que el ejemplar sea utilizado por su propietario o poseedor para emprender actos de explotación sobre la creación intelectual en él incorporada. Concretamente esta Directiva opta por el agotamiento comunitario y puntualiza que el mismo se produce, no sólo mediante la primera venta, sino además, en virtud de cualquier acto que implique la transferencia del derecho de propiedad sobre el concreto ejemplar, no diferenciando entre la enajenación a título oneroso o gratuito. Nótese que la puesta en circulación de un soporte, vg. de imagen, no convierte por definición en lícitos, otros actos de explotación de la obra protegida, tales como el alquiler que tienen una naturaleza distinta de la venta y que siguen siendo una de las prerrogativas del correspondiente titular de los derechos inmateriales incorporados en el soporte de que se trate.

18. En materia de patentes, el agotamiento en el entorno comunitario se erige como principio. Ahora bien, el TJCE ha considerado, por ejemplo, que no se consideran agotados los derechos del titular de una patente cuando son las autoridades públicas nacionales las que han concedido una licencia obligatoria a un tercero. También puede justificarse la excepción a la libre circulación de mercancías, y no operaría el agotamiento, cuando la protección de la propiedad industrial se invoque para evitar la circulación de un producto procedente de un Estado miembro en el que el producto no es patentable y ha sido fabricado por terceros sin el consentimiento del titular de la patente. Por su parte, las invenciones biotecnológicas, uno de los pocos ámbitos en materia de patentes en el que existe normativa comunitaria (Directiva 98/44/CE), tienen en su haber una regulación precisa en la que expresamente se reconoce la figura del agotamiento, obviamente en atención a las particularidades de este sector. Asimismo resaltar, que para la Adhesión de nuevos Estados a la UE, se exige la exclusión del agotamiento respecto de los derechos que no pudieran ser reconocidos en estos países cuando sí lo fueron en el resto de los Estados miembros de la UE. En el ámbito de las marcas el agotamiento del derecho, que en su día se aplicaba con fuente primaria en el TCE, en la actualidad se encuentra normalizado en el Derecho derivado, en la Primera Directiva en materia de marcas (art. 7, el que al igual que el art. 30 TCE, tiene por

objeto conciliar dos intereses fundamentales, la protección de los derechos de propiedad intelectual y la libre circulación de mercancías), así como en el Reglamento sobre la marca comunitaria. Respecto a los dibujos o modelos, para algunos diseños industriales, el agotamiento también se recoge en normativa fuente de Instituciones comunitarias. Por lo demás, el agotamiento del derecho interactúa con otros sectores, tal es el caso de la publicidad. Por tanto, el derecho de utilizar *vg.* una marca, para anunciar la comercialización ulterior, se agotara del mismo modo que el derecho a comercializar los productos, pues de lo contrario la comercialización posterior resultaría sensiblemente más difícil (tal prohibición podría constituir una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa).

19. En el entorno europeo el agotamiento del derecho, en principio, y de manera sumaria, supone en la región, que una vez se ha comercializado un producto original, con el asentimiento del titular del derecho que incorpora, en el Mercado único, ya no es posible detener su comercialización en la región, porque se ha agotado el derecho de distribución de ese titular. En términos normales para que exista agotamiento deben concurrir tres requisitos: uno objetivo, la introducción del producto en el comercio, uno subjetivo, que dicha comercialización sea efectuada por el titular o con su consentimiento, y uno territorial, que la primera venta se efectúe en un mercado geográfico determinado, las que se realicen fuera del mismo no agotan el derecho pudiendo el titular oponerse a las correspondientes importaciones (sólo es válido el agotamiento regional).

El principio del agotamiento del derecho no es absoluto, admite excepciones, como las que se sustentan en el derecho de exclusión que también se incluye en el objeto específico del derecho intelectual, así, por ejemplo, al importador paralelo le está vedado confundir al consumidor sobre el verdadero origen empresarial de los productos, justificándose limitar la libre circulación de mercancías por razones de protección del derecho de marca con fundamento en la función de garantía atribuida a la misma y de la que goza su titular. Agotamiento del derecho y limitaciones al mismo, cuyos contornos van siendo definidos por el TJCE, en los que acoge, en varias ocasiones, complicadas matizaciones, con riesgo para la seguridad jurídica, y cuyo

sustento para algunos, debe estar en la posibilidad de un control sobre la calidad de los productos y no en el ejercicio efectivo de dicho control.

20. La exclusión del agotamiento internacional (a pesar de que muchos Estados miembros lo defienden), supone para algunos, retroceder en la liberalización del comercio internacional de mercancías. En favor del agotamiento internacional, por ejemplo, se sostiene que es más coherente con la función que cumple la marca de ser garantizadora del origen empresarial del producto que contraseña, función para la que es irrelevante que la introducción en el comercio tenga lugar dentro o fuera de la región, pues no es función esencial de la marca garantizar el origen nacional o regional de los productos, sino su verdadero origen empresarial. Interpretación ésta última que en suma aboga por el agotamiento internacional al considerarlo más compatible con un sistema de economía de mercado abierto y con el régimen de competencia libre y no falseada. Por lo demás, el agotamiento regional, genera la duda de su compatibilidad con el ADPIC (art. 3 y 4) y, en general, con el sistema OMC, fundado en el principio de no discriminación, con base en el que, por esta vía, podría eventualmente sustentarse ante el OSD una disputa sobre el agotamiento, aunque el art. 6 del ADPIC diga lo contrario. Sin embargo, ello es ciertamente difícil que acontezca, cuando en éste último la discriminación se basa en la nacionalidad del titular del derecho, mientras que para el Derecho comunitario la distinción entre el agotamiento internacional y el regional se basa en el origen del producto.

21. Definiendo aún más los contornos del agotamiento, el TJCE ha unificado el concepto de lo que ha de entenderse “comercializados” en la región, en su día en relación con la Primera Directiva en materia de marcas, resultando por ejemplo, que importar u ofrecer los productos no puede equipararse a comercializarlos. Al tiempo, en caso de que se materialice la venta, el agotamiento no está sujeto a que el titular del derecho, además, consienta en su comercialización posterior en la zona. La jurisprudencia comunitaria va unificando también el concepto de “consentimiento” en materia de agotamiento, el cual equivale a una renuncia del titular del derecho a su derecho de distribución; lo que ha interesado especialmente en los sistemas de distribución selectiva. El consentimiento debe manifestarse de una manera que refleje con certeza

la voluntad de renunciar al derecho de distribución, normalmente de forma expresa, pero en determinados casos, puede resultar implícitamente de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera de la región, que revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho (consentimiento tácito, que el TJCE delimita de forma positiva y negativa), en este sentido, no se admite el silencio del titular del derecho, pues éste no es un consentimiento tácito, sino presunto. Para algunos esta interpretación profundiza y refuerza todavía más los derechos de los titulares de las marcas (trasfondo proteccionista de los productores), al tiempo que cierra interpretaciones que podrían utilizarse contra ciertas prácticas poco claras, lo que puede estar en detrimento de los consumidores. La jurisprudencia comunitaria va armonizando a su vez, la cuestión relativa a la carga de la prueba en materia de agotamiento, la que no se deja en manos de los Estados miembros, para evitar que los titulares de los derechos, como ocurre con otros temas, obtengan una protección variable en función de la ley aplicable, por ejemplo, en el supuesto de que el importador paralelo demuestre que existe un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales, el titular del derecho debe acreditar que los productos fueron comercializados inicialmente por él o con su consentimiento fuera de la región.

VI

22. Las políticas de importación paralela pueden verse estancadas al interior de la Comunidad, como consecuencia de las acciones de las empresas protectoras de sus intereses, que incluso puede deberse a razones administrativas (como ocurre en el mercado de productos farmacéuticos), las que tienen en cierta forma a su favor, un mecanismo para compartimentar el mercado y mantener así la diferencia de precios. Este tema debe analizarse con cautela pues la jurisprudencia del TJCE tiende a contrarrestar las acciones empresariales que tengan como finalidad la compartimentación de los mercados, jurisprudencia, que de manera temprana era contraria a las importaciones grises con modificación en la presentación del producto, respecto a la que de

manera más reciente se van construyen excepciones, esencialmente referidas a importaciones paralelas de productos farmacéuticos y al sector de las bebidas alcohólicas (aunque en menor medida).

23. El ejercicio del derecho de marca por parte de su titular puede constituir una restricción encubierta en el sentido del art. 30 TCE. Así, y aunque cada vez se van sofisticando más los medios que pueden aprovechar las multinacionales farmacéuticas, y en algunos casos otros sectores (vg. bebidas alcohólicas), para compartimentar el mercado, puede decirse que en principio, se permite reenvasar, reetiquetar el producto o incluso sustituir la marca, por ejemplo, cuando se pruebe que el titular utiliza varias marcas o diversas formas de presentación de la mercancía con la intención de compartimentar artificialmente el mercado intrazona o que, con independencia de la intención del titular, la modificación efectuada sea objetivamente necesaria para garantizar la libre circulación de mercancías en la UE (o en su caso en el EEE), respetando tanto la condición original del producto, como la reputación del signo; interesa además, determinar si la alteración efectuada por el importador paralelo, puede crear riesgos reales para la función de garantía que cumple la marca. En este sentido, en el caso del reenvasado, dado el requisito de necesidad, el titular de una marca puede oponerse al mismo, por ejemplo, cuando tenga como única razón la búsqueda de una ventaja comercial por parte del importador paralelo, por lo mismo, tal reenvasado estaría legitimado si lo que realmente se pretende es un acceso efectivo al mercado.

24. Se exige además en el caso de reenvasado de productos farmacéuticos, que el importador paralelo advierta al titular del derecho de marca acerca de la comercialización del producto reenvasado, indicando en el nuevo embalaje quién lo ha reenvasado y proporcionando a tal titular, a petición de éste, una muestra del producto reenvasado antes de la comercialización (el titular debe reaccionar a la advertencia en plazos razonables). Exigencias justificadas por el hecho de que los imperativos de la libre circulación de mercancías, implican reconocerle una cierta facultad que, en circunstancias normales, está reservada al titular de la marca; que se hacen a su vez, para permitir al titular protegerse mejor de las actividades de quien eventualmente puede infringir el derecho de marca, así como para verificar que el reenvasado

se realiza sin detrimento del estado original del producto y no perjudica la reputación de la marca. La obligación de advertencia corresponde al importador paralelo, no basta con que al titular lo informen otras fuentes.

VII

25. Dentro de las múltiples cuestiones que ejemplifican la praxis jurídica de la región europea, la problemática relativa a los derechos intelectuales, ha originado pronunciamientos del TJCE de muy variada estirpe. Para el caso de los derechos de autor y conexos, por ejemplo, se ha dejado claro, entre otros muchos aspectos, que cada Estado miembro tiene la obligación de garantizar una perfecta igualdad de trato entre sus nacionales y los nacionales de otros Estados miembros que se encuentren en una situación regulada por el Derecho comunitario. Para el caso de las indicaciones de procedencia geográfica, entre otras cuestiones, se ha indicado que la legislación comunitaria manifiesta una tendencia general a potenciar la calidad de los productos en el marco de la Política Agrícola Común, con objeto de favorecer la reputación de dichos productos, en particular mediante la utilización de DO que son objeto de una protección especial, tendencia general que se ha concretado en Reglamentos, como ocurre en el sector de los vinos de calidad, sector en el cual, exigencias tales como la obligatoriedad del embotellado en origen, no son contrarias a la libre competencia y están justificadas, tanto para proteger la calidad de los vinos, como el derecho de los consumidores a obtener las máximas garantías de autenticidad.

26. En el caso de las invenciones, se ha precisado en la Comunidad, entre otros, la obligación de los Estados miembros de proteger las invenciones biotecnológicas mediante su Derecho nacional de patentes, con la que se pretende evitar que se quiebre la unidad del mercado interior por el hecho de que los Estados miembros decidan de modo unilateral conceder o denegar dicha protección, tal y como se contempla en la Directiva 98/44, la cual necesariamente provoca un efecto *pre-emption* sobre el poder normativo estatal, cuya intensidad varía en función del grado de exhaustividad de sus disposiciones. Ahora bien,

abundan, con diferencia, los pronunciamientos del TJCE respecto al derecho de marca. En los mismos se clarifica, por ejemplo, que los signos que pueden constituir marcas, son todos aquellos que puedan ser objeto de representación gráfica y que sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras; representación gráfica que debe ser completa en sí misma, fácilmente accesible e inteligible, para que los usuarios del registro estén en condiciones de determinar, basándose en la inscripción registral, la naturaleza exacta de ésta. A este respecto, particularmente los signos que mayor debate suscitan, son aquellos que la doctrina viene a llamar como signos no convencionales, tales como olores, colores abstractos, sonidos. El registro de los mismos no está prohibido en la normativa comunitaria, de hecho cada vez es más frecuente el acceso a registro de los colores abstractos y de los sonidos, a lo que ha contribuido el TJCE, quien ha dado pautas para tal acceso, lo que hasta la fecha no ha ocurrido con los olores (dado que en la práctica es casi imposible una representación gráfica de ellos, que satisfaga los lineamientos del TJCE).

27. Dentro de otros varemos, la obligación de uso de la marca, el que se califica en la región como “uso efectivo”, también ha sido delimitada por el TJCE (se quiere someter el mantenimiento de los derechos de marca, al mismo requisito en todos los Estados miembros). La protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas. Tal uso debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización sea inminente. No es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente.

Destacar además, que la protección conferida por la marca registrada, es absoluta, en caso de identidad entre la marca y el signo que se le enfrenta y entre los productos o servicios que diferencian, pues se presume el riesgo de confusión, que comprende el riesgo de

asociación). Riesgo que debe probarse en los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios. Relacionado con ello, se ha interpretado además, que la protección de la marca renombrada, no puede ser menor en caso de uso de un signo para productos o servicios idénticos o similares que en caso de uso de un signo para productos o servicios diferentes.

VIII

28. Para dilucidar la situación actual de la problemática intelectual en el continente americano, en el que los procesos de integración (los que incluso no merecerían tal calificación), son todavía incipientes en relación con el avanzado proceso europeo, debe tenerse presente diversos factores económicos, socio-políticos, culturales, que han influido en la misma. Las estructuras de integración comercial en este continente se han desarrollado con fundamento en tendencias paralelas de comercio: internacionalización, regionalismo y hemisferismo, las que han estado fundamentalmente basadas en la industrialización, a través de la sustitución de importaciones principalmente influidas por la CEPAL. Particularmente las experiencias de integración económica de los años sesenta y setenta en dicho hemisferio, entre ellas el Pacto Andino (hoy la CAN), se gestaron en el que puede llamarse viejo regionalismo. Este Pacto se concibió como un modelo cerrado en lo económico y en lo jurídico, para el efecto, apartándose de la ALALC y de los principios clásicos del Derecho internacional público, se crearon instituciones fundadas en los principios del Derecho de integración europea, basados en la divisibilidad de la soberanía. En los 80s los países de América Latina y el Caribe experimentan un cambio en la estrategia de desarrollo, pasándose de una dirigida al interior, a una hacia el exterior, y a principios de los 90 abren sus economías, para responder al fenómeno globalizador, se asiste a un nuevo regionalismo (regionalismo abierto) estimulado por la UE y sus Estados miembros, sobre todo a partir de la adhesión de España y Portugal, regionalismo en el que se gesta el MERCOSUR.

29. El acercamiento comercial en la región americana estuvo durante varias décadas concentrado en los países suramericanos y del Caribe, pero quien más recientemente ha iniciado una ofensiva económica y comercial en este hemisferio, es EE UU, creciente y cada vez más evidente, con miras a la materialización de acuerdos que lo engloben, de manera multilateral (el TLCAN y el proceso ALCA) o cuando menos bilateral, para fortalecer su poder económico y comercial en el ámbito mundial, a lo que influye la desaparición del bloque soviético que propició una competencia acentuada entre los centros de poder, en los que confluye con sus grandes competidores, la UE y Japón. EE UU trata de reciclar el viejo monroísmo que simboliza su permanente designio de hegemonía en el hemisferio. A pesar de la existencia del proceso ALCA, EE UU aprovecha la dispersión de la Región, por el predominio de las políticas de libre mercado y la pérdida de capacidad económica, y adelanta los propósitos queridos y que se van dilatando, y en ocasiones opta por acuerdos bilaterales, disminuyendo la capacidad negociadora de la zona, lo que fortalece la imposición de sus políticas. Esta ofensiva comercial de EE UU ha influido en el debilitamiento de procesos de integración como la CAN (a pesar de su pervivencia por varias décadas), por ejemplo, dada la negativa de Bolivia y Venezuela a asociarse con dicha potencia, país éste último que finalmente ha optado por retirarse del proceso andino, con todas las consecuencias que ello ocasiona en la subregión, lo que es prematuro analizar.

IX

30. Argentina y Brasil, anticipándose a los resultados de las negociaciones multilaterales que dieron origen a la OMC, tomaron medidas significativas de apertura unilateral, con reducción de las barreras arancelarias y con desmantelamiento gradual de las barreras no arancelarias. Como alternativa a la apertura unilateral, la opción por una unión aduanera se perfiló como un medio para obtener mayores beneficios para sus participantes, así, bajo el modelo de desarrollo neoliberal, surge el MERCOSUR, países a los que se les une Uruguay y Paraguay; y más recientemente Venezuela. El MERCOSUR se presenta

con un enfoque regionalista, con esperanzas y objetivos que superan el libre comercio y que se enmarcan, desde una óptica más globalista, en una diversificación de las relaciones internacionales comerciales, cuyos socios intentan impulsar más allá de la región a la que pertenecen. La alternativa MERCOSUR ha sido contextualizada como un nuevo punto de referencia para los países latinoamericanos y como alternativa a los TLC que propone EE UU, concretamente, diversos sectores del primero rechazan la concreción del ALCA, pues ven con mejores ojos acuerdos comerciales con la UE.

31. El MERCOSUR se constituye mediante la formalización de Tratados de los regulados por el Derecho internacional público y no contiene, en ninguno de sus Acuerdos o Protocolos, disposiciones que indiquen como deben ser incorporados dichos instrumentos en el Derecho interno. En consecuencia, la solución respecto a la validez interna del Derecho del MERCOSUR se busca en las prescripciones y jurisprudencia de los ordenamientos nacionales que lo conforman, referidos a la aplicabilidad interna del Derecho internacional público. La estructura institucional es más bien débil para los objetivos propuestos en la subregión, sin embargo, y a pesar de sus carencias institucionales y su carácter flexible, desde el punto de vista económico es reconocido como uno de los procesos de integración más importante de Latinoamérica. Una de las diferencias de los países que lo integran, con los del entorno, la constituye una menor dependencia del mercado norteamericano en relación con el destino de sus exportaciones. A pesar de la importancia del comercio del MERCOSUR, ha sido complejo articular los intereses de los países que lo conforman, lo que ha dificultado la materialización del proyecto común que desde hace varios años han emprendido.

32. Dentro de las fuentes constitutivas del MERCOSUR, el Tratado de Asunción, no hace mención respecto a la protección de la propiedad intelectual, pero puede inferirse que dadas las perspectivas de profundizar en la integración, la armonización en la materia es pertinente, cuando dentro de los objetivos de este Tratado se encuentran acelerar los procesos de desarrollo económico con justicia social, así como promover el desarrollo científico tecnológico y modernizar las economías de sus participante para ampliar la oferta y la calidad de los

bienes y servicios disponibles, a fin de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, lo que en cierta forma hace referencia a la necesidad de una protección adecuada, y preferiblemente semejante, de los multicitados derechos intelectuales. Ahora bien, dada la problemática planteada por la libre circulación de bienes y servicios, habida cuenta de la concreción de nuevos términos de protección de los derechos intelectuales en sede OMC, en el MERCOSUR se buscó implementar un sistema de armonización, que se materializó principalmente en el ámbito de las marcas. Sistema que tendría que ser transpuesto en el correspondiente Derecho interno, con todo lo que ello implica. Este interés se concretó en el Protocolo de Armonización de Normas y de Procedimiento sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen (aunque su regulación está mayoritariamente orientada a las marcas), cuya normativa pretende conformidad con instrumentos internacionales, tales como el CUP y el ADPIC. Este Protocolo fue ratificado por Paraguay y por Uruguay, en el caso de Brasil la ratificación no se ha producido, lo que se atribuye a un problema político en el contexto de la NMF, por su parte Argentina, ha solicitado nuevas negociaciones dado que no está dispuesta a modificar su sistema de oposiciones. Aunque el Protocolo sea ratificado por todos los Miembros del MERCOSUR; sería insuficiente para proteger de forma simétrica la propiedad intelectual en la zona, y su interacción con la libre circulación de mercancías en la región, además, en relación con el TLCAN y a la CAN, la normativa que se recoge en el citado Protocolo es ciertamente exigua, y ni que decir si se compara con la UE.

33. El referido Protocolo, que al parecer se ha quedado en el papel, reconoce la necesidad de promover una protección efectiva y adecuada a los derechos de propiedad intelectual, así como garantizar que su ejercicio no represente en sí mismo una barrera al comercio legítimo, lo que también persigue el ADPIC. Para ello, busca el establecimiento de reglas y principios (que deben ser coherentes con las normas de instrumentos multilaterales preexistentes) que sirvan para orientar la acción administrativa, legislativa y judicial de sus signatarios, así como para la aplicación efectiva de la protección de los derechos de propiedad intelectual. En sus normas figura, como ya es de tradición en el ámbito

intelectual, el principio de trato nacional. Concretando la protección de los derechos intelectuales, el Protocolo establece la obligación de los Estados parte de implementar medidas efectivas para reprimir la producción y el comercio de productos piratas o falsificados, a su vez, llama a éstos a la cooperación, para examinar y dirimir dificultades inherentes a la circulación de bienes y servicios en el mercado de la zona, que resulten de cuestiones relativas a la propiedad intelectual.

34. En cuanto a las patentes, a pesar de la importancia que ha revestido la regulación de las mismas en el otro extremo del continente americano, e incluso en la CAN, el MERCOSUR realmente no cuenta con una armonización en este sector, a no ser, la escasa referencia que hace el citado Protocolo de Armonización respecto a esta modalidad industrial. Ahora bien, la normativa nacional de los países que integran el MERCOSUR, debe respetar, al menos, los mínimos establecidos en el CUP y en el ADPIC del que sus Estados son parte, por ejemplo con la ratificación de éste último Acuerdo, en países de la zona como Argentina, se introducen importantes cambios, vg. se protegen no sólo las patentes de producto, sino también las de procedimiento. De otro lado, el MERCOSUR cuenta con un Protocolo de Armonización de Normas en Materia de Diseños Industriales, que únicamente ha sido ratificado por Paraguay y Argentina. En su virtud los Estados parte deben garantizar una protección mínima, dentro del marco del ADPIC y del CUP. Por su parte, la armonización de la normativa en los temas de derecho de autor y derechos conexos, de los países Miembros del MERCOSUR se ha propiciado únicamente desde instrumentos internacionales que no han sido fruto de la región.

Por lo demás, a grandes rasgos, en la década de los noventa los signatarios del MERCOSUR introdujeron legislación en esta temática, buscando conformidad con el ADPIC. La legislación adoptada, sin embargo, es deficiente, más aún cuando en ella se percibe un déficit entre la normativa y los mecanismos para su aplicación, lo que puede favorecer el fenómeno de la piratería en la subregión. A pesar del aumento de protección que en términos generales se registra en los países del MERCOSUR en cuanto a los derechos de propiedad industrial (aunque respecto a acoger el ADPIC Brasil ha sido bastante reticente), sigue siendo aconsejable la armonización de temas como los

criterios para determinar la patentabilidad, el agotamiento de los derechos, licencias obligatorias, duración de la protección.

X

35. Continuando con el continente americano, es reconocida la importancia del TLCAN. Con él se ha pretendido liberalizar las relaciones económicas entre sus integrantes, para el efecto se vale, de reducciones mutuas y progresivas de barreras arancelarias y no arancelarias, para lo que establece detalladas, y a veces complicadas, reglas de origen. Los países parte del Tratado en cuestión, al suscribirlo, corroboraron sus respectivos derechos y obligaciones derivados del GATT, estableciendo, como regla general, más no absoluta, el carácter prevalente del TLCAN. Éste reforma y moderniza las reglas intra-regionales, su estructura comprende normas relativas al acceso a los mercados, apertura de la inversión extranjera y de los servicios financieros, reglas de propiedad intelectual, compras gubernamentales, mecanismos de solución de controversias (abarca recursos *antidumping*, derechos compensatorios, revisión de acciones judiciales locales, y como gran aportación del TLCAN, el establecimiento de paneles binacionales). Desde su preámbulo declara que las partes deben alentar la innovación y la creatividad y fomentar el comercio de bienes y servicios que estén protegidos por derechos de propiedad intelectual; a su vez, dispone que deben proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva de tales derechos. Esta declaración y objetivo del TLCAN, anticipan la presencia en el mismo de un capítulo particular y enteramente dedicado a la propiedad intelectual.

36. Del balance general del TLCAN, por ejemplo para México, resulta un fuerte aumento intra-regional del comercio a partir de un tratamiento arancelario preferencial, crecimiento de las inversiones extranjeras, destacando las de EE UU, aumento de las exportaciones manufactureras, profundización del grado de apertura general de la economía, a lo que se suma un entorno jurídico más estable (previsibilidad, seguridad jurídica) en cuanto a las disputas comerciales se refiere. En las relaciones mercantiles entre México y EE UU la

problemática intelectual ha sido especialmente conflictiva, como precedente figura el Acuerdo Marco Bilateral sobre Comercio e Inversión (1987), que abre un proceso de consultas, en los que ya se menciona como agenda de acción inmediata, aspectos como la transferencia de tecnología y la protección de la propiedad intelectual. En las negociaciones del TLC inicialmente suscrito entre Canadá y EE UU también fueron foco de discusión los derechos intelectuales, los que, a pesar de haber sido contemplados como un capítulo en proyectos de ese Tratado, finalmente fueron excluidos de su texto final. Ya en las negociaciones de lo que hoy es el TLCAN, el tema de la propiedad intelectual se planteó como uno de los principales temas de transacción, como también ocurría en ese entonces en el foro multilateral que originó la OMC.

37. En las negociaciones de los países de América del Norte, destacó lo relativo a las industrias culturales, cuya discusión se vio favorecida por los avances que posibilitan las nuevas tecnologías y la ventaja comparativa que representa para los países que la producen, en este caso, principalmente para EE UU. En relación con el libre comercio, el debate sobre la industria cultural, estuvo presente desde el TLC suscrito entre EE UU y Canadá, éste último logró excluir dichas industrias de tal Tratado, para lo que concede a su socio comercial, la posibilidad de tomar medidas de represalia de igual efecto comercial (“excepción cultural”), exclusión que Canadá buscó mantener cuando se les unía México, con el que finalmente se completa el TLCAN, nuevo Miembro para el que no era especialmente conflictiva la referida industria. Teniendo presente la divergencia de intereses económicos, culturales y de identidad social, en el TLCAN, de un lado, se mantiene la exclusión de la industria cultural para Canadá, y de otro, la misma se incluye para México, aunque con una serie de condicionantes.

38. La inclusión de un capítulo específicamente dedicado a la protección de la propiedad intelectual en el texto del TLCAN, la que entiende en términos bastante amplios y de este modo comprehensiva de una variada gama de derechos, parece estar especialmente dirigida a uno de los integrantes de este proceso regional, que no es otro que México, quien contaba con unos niveles de protección ciertamente inferiores a los requeridos por sus socios comerciales, y dentro de ellos, por EE UU.

El capítulo XVII del TLCAN, comienza por indicar la naturaleza y ámbito de las obligaciones contraídas en esta materia, su redacción sugiere el intento de conciliar intereses no siempre contrapuestos, los derechos intelectuales con las necesidades de la libre circulación de mercancías. El carácter amplio con el que se ha redactado la regla general a tal respecto, deja espacio para la interpretación y concreción que cada una de los Estados parte va otorgándole a través de su legislación y jurisprudencia, en lo que influye no sólo los intereses que para cada uno sean más loables, sino las diferencias jurídicas de sus sistemas internos, piénsese que mientras en EE UU y Canadá se rigen por el Derecho consuetudinario, México lo está por el Derecho codificado.

39. El capítulo del TLCAN al que se viene haciendo referencia, evidencia el marcado interés protector de toda aquella materia que permita directa o indirectamente entenderse incluida o asociada al concepto de propiedad intelectual, el que en tal sentido hace comprensivo de los derechos de autor y derechos conexos, de marcas, patentes, esquemas de trazado de circuitos integrados, secretos industriales o de negocios, de los obtentores de vegetales, las indicaciones geográficas, diseños industriales. El TLCAN en lo que respecta a los derechos de autor, no tuvo éxito en plasmar un consenso en relación con los derechos morales, los derechos conexos y en materia de formalidades, ello es previsible dada la presencia en este Tratado de la influencia mayoritaria del sistema anglosajón del *Copyright*. El TLCAN establece, en el caso de los fonogramas, una regla especial en materia de trato nacional, dado que cada una de las Partes podrá limitar los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, respecto a los usos secundarios de sus fonogramas, a los derechos que sus nacionales reciban en el territorio de esa otra Parte.

40. Respecto a las marcas se establece el riesgo de confusión para medir el alcance del *ius prohibendi* que otorgan a sus titulares, el que se presume cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos (tal y como ocurre en la UE). Dado el sistema *first to use* de tradición estadounidense, se establece en el TLCAN que los derechos conferidos por las marcas pueden ser reconocidos sobre la base del uso, uso que entre otros aspectos, se exige para conservar el registro de la

marca, so pena de cancelación, pero únicamente después de que transcurra, como mínimo, un periodo de gracia de falta de uso, a menos que el titular de la marca alegue razones válidas apoyadas en la existencia de obstáculos para el uso (como lo prevé el ADPIC). Entre otros rubros, extiende, como materialmente lo hace el ADPIC, el art. 6 *bis* del CUP relativo a la notoriedad, a las marcas de servicios.

41. Las patentes son tal vez la materia en la que el TLCA aumenta fuertemente, los niveles de protección internacionales, en lo que influye la importancia económica que reviste esta modalidad industrial para las empresas estadounidenses (EE UU cuenta con un sistema fuerte de patentes). Sus signatarios conceden el privilegio de patente para cualquier invención, sea ésta de productos o de procesos, en todos los campos de la tecnología. Esta fuerte protección contrasta con la escasa regulación de origen comunitario europeo en materia de patentes, aunque no puede desconocerse la armonización propiciada en dicha zona dada la suscripción de todos sus Miembros del CPE. Nótese además, que mientras en países como EE UU prácticamente cualquier cosa bajo el sol hecha por el hombre, excepto los seres humanos, es patentable, países como los de la UE, muestran resistencia a patentar por ejemplo, material vivo, programas de ordenador y métodos de negocio y terapéutico, considerados como tales. Por lo demás, los productos farmacéuticos y agroquímicos, tienen regulación especial en el TLCAN, el que a su vez incluye la tan polémica figura del *pipeline*, la que no tiene correspondencia en el ADPIC, pero que para algunos estaría incluso incentivada en el mismo.

42. Las normas que recoge el TLCAN relativas a las indicaciones geográficas, tienen su equivalente en la sección 3ª del ADPIC, con pequeñas diferencias en cuanto a su redacción, aunque, lo más llamativo es la ausencia en el TLCAN de lo contemplado en el art. 23 ADPIC, que establece protección especial de las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas. La omisión de esta protección reforzada, se atribuye, entre otros, a la falta de presión, que a *sensu* contrario si experimentaron las negociaciones OMC, concretamente por parte de la CE, para la que tal ámbito es considerablemente valioso. Ahora bien, el Anexo 313 del TLCAN titulado "Productos distintivos", que guarda una relación directa con el capítulo III de igual Tratado que contempla el

trato nacional y acceso de bienes al mercado, establece una protección especial para determinadas bebidas alcohólicas procedente de cada uno de los países parte, en el caso de EE UU para el *Whisky Bourbone* y *Whisky Tennessee*, de Canadá para el *Whisky* canadiense, de México para el Tequila y el Mezcal. Resalta la protección obtenida para dichas denominaciones, las que con anterioridad al TLCAN, no estaban reconocidas por sus restantes socios, para quienes eran denominaciones genéricas, más aún cuando Canadá y EE UU, al contrario que México, no eran parte del Arreglo de Lisboa.

XI

43. Las negociaciones bilaterales de EE UU con Canadá y México en el marco del TLCAN, sirvieron a la primera para forzar la finalización de las negociaciones de la Ronda Uruguay, en las que se diera paso a una nueva agenda liberalizadora del comercio industrial, para la expansión de las reglas de propiedad intelectual, tan importantes para dicha potencia, y más concretamente, para sus empresas. La normativa finalmente adoptada en el ADPIC sigue de cerca, aunque no siempre, las disposiciones en idéntica parcela normativa recogidas en el TLCAN, recuérdese, que las negociaciones del ADPIC no habían finalizado cuando el TLCAN fue suscrito y que las negociaciones de éste último se basaron en un borrador temprano del ADPIC. El examen exhaustivo del mismo y del capítulo XVII del TLCAN arroja grandes semejanzas, pero también, importantes diferencias, semejanzas que si se es preciso, concretamente guarda éste último Tratado con la propuesta básica redactada en el marco de las negociaciones de la Ronda Uruguay. Particularmente, alejándose de los tradicionales tratados comerciales que crean zonas de libre comercio, el TLCAN establece, en términos generales, estándares de protección, superiores a los finalmente contemplados en el ADPIC (*TRIPS-plus*). En cuanto a las diferencias del ADPIC y del capítulo XVII TLCAN, citar a título de ejemplo, que no hay una correspondencia en éste último, de los art. 4 (cláusula NMF), art. 6 (agotamiento), art. 7 (objetivos) o art. 8 (principios) del ADPIC.

44. Muchos de los acuerdos de libre comercio modernos, que siguen en el tiempo al TLCAN, y en los que generalmente sea parte EE UU (como socio gestor), con algunas diferencias lingüísticas y de alcance normativo, siguen su estructura y disposiciones normativas, la mayoría de las que, se reitera, también se encuentran en el ADPIC. La influencia del TLCAN, también se percibe en las negociaciones y borradores del ALCA, más aún cuando en esencia, éste sería una extensión del primero. En el marco de negociaciones de acuerdos en los que es parte EE UU, que en general tienen la novedad de agrupar a países con diferentes grados de desarrollo, bajo el esquema de acuerdos de libre comercio, éste exige como mínimo, los parámetros establecidos en el TLCAN, con los que lograr estándares superiores a los contemplados en el ADPIC y sobre los que, generalmente dicho país, no logró su inclusión en el mismo. Como ejemplo de acuerdos bilaterales de EE UU con países de la región a la que pertenece, figuran el TLC concluido entre EE UU y Perú, y entre el primero y Colombia, en los que, no obstante, de forma incipiente, se han reconocido ciertos intereses de estos países andinos, al excluirse las patentes de segundo uso, así como las de métodos terapéuticos, y al reconocerse la biodiversidad y la importancia de los conocimientos tradicionales, entre otras prerrogativas.

45. Ahora bien, en América, los grandes procesos de integración, que son más que un TLC, preexistentes al TLCAN, en sus actualizaciones, han estado generalmente al margen del modelo marcado por dicho TLCAN, como ocurre con la CAN (lo que puede variar dada la suscripción de TLC de algunos de sus países con EE UU) y especialmente con el MERCOSUR, en éste último en el que es mínima la regulación intelectual (básicamente cubre las marcas), aunque obviamente existen algunas excepciones, por ejemplo, cuando se trata de los estándares mínimos contemplados tanto en el ADPIC como en el Tratado del Norte, los que se han tenido que adaptar en dichas subregiones americanas. El gran énfasis que el TLCAN da al tema de la propiedad intelectual, contrasta con la mínima atención que el mismo tema ha recibido, en el otro extremo del continente americano, esto es, en el MERCOSUR. En cuanto a la CAN, *a sensu* contrario del MERCOSUR, la regulación en propiedad intelectual es prolífera, incluso mucho más que en el TLCA (pero no por ello más protectora de

tales derechos), lo que necesariamente ha estado condicionado en el entorno andino, a su fuerte carácter institucional y a la existencia de un Derecho supranacional fruto de tales instituciones.

XII

46. El ALCA por su parte, es un proceso de liberalización continental en el que la discusión abarca aspectos normativos para servicios, inversiones, compras gubernamentales y propiedad intelectual, lo cual repercute en la capacidad reguladora de sus integrantes. Son muchas las intenciones y propósitos del ALCA, su materialización supondría básicamente un régimen de liberalización arancelaria, pero debería suponer también, la eliminación de las barreras no arancelarias cualitativas y cuantitativas, lo que posibilitaría a los países latinoamericanos y del Caribe, con economías caracterizadas por la alta volatilidad, el acceso a una parte considerable de la demanda mundial. El ALCA constituye una apreciable opción de mejorar las relaciones comerciales en la zona y conseguir solidez para negociar con otros mercados (expansión comercial), reducción de costes, ampliación de la infraestructura industrial para afrontar la competencia. Asociarse con EE UU tiene costes y beneficios, que dependen del país, región u organismo de integración que se trate, ahora bien, la inmediatez que se procura en las negociaciones que buscan agrupar al continente americano, evidencian la presión del primero, así como la debilidad negociadora de América Latina, en la que Brasil, y Venezuela, sí procuran hacer valer sus intereses. Es ciertamente difícil negociar entre desiguales, en donde confluyen intereses muy diversos, las diferencias de los países participantes, concretamente en lo que a la dimensión de economías y nivel de ingresos se refiere, dificultan la materialización de la zona de libre comercio, y eventualmente favorecen la obtención de mayores beneficios para los más desarrollados, además, las negociaciones pueden resultar escasamente legitimadas, más aún, si las partes no se sienten adecuadamente involucrados en las mismas, aunque para comerciar no hay que ser iguales, es más, de las diferentes de las

estructuras productivas pueden obtenerse ventajas comparativas, mayor podrá ser la especialización.

47. En materia intelectual la tendencia en el ALCA es aumentar el nivel de protección de los derechos intelectuales, lo que se conoce como *TRIPS-plus*. Implica por ejemplo, la inclusión de nuevas áreas, la implementación de mayores estándares de protección, corriéndose el peligro de que tales derechos se instrumentalicen para legitimar ciertas prácticas contrarias al libre comercio de productos y servicios, que dificulten el desarrollo de la mayoría de los países de la región, utilizada, entre otros, para perpetuar y asegurar el monopolio tecnológico de multinacionales o encausar las inversiones en los recursos investigativos en aquellas esferas que sean realmente rentables. El capítulo del ALCA relativo a los derechos de propiedad intelectual, que sigue siendo un borrador, puede resultar en uno de los compromisos internacionales con niveles más altos de protección en esta materia, en el mismo, como era de esperar, es mayor el radio de protección, se establece la obligación de aceptar otros Convenios existentes o futuros, la expansión de la materia patentable y de los derechos conferidos por la patente, el aumento de los períodos de protección, nuevos costes de implementación y coerción. En materia de marcas, por ejemplo, se aboga por el sistema *first to file* (sistema de registro, mayoritariamente seguido en Latinoamérica), que contrasta con los sistemas de uso (de tradición en EE UU). La mayoría de los artículos del referido capítulo aparecen con varias y divergentes normas (como ocurre con el agotamiento), a la espera de que se elija alguna y las pocas que tienen una única redacción versan sobre temas en los que tradicionalmente no hay controversia. Se percibe de forma mayoritaria la influencia del TLCAN, aunque también se nota, en menor medida, las tendencias europeas.

De todas formas el terreno para la protección de los derechos intelectuales, está abonado en el continente americano, pues la mayoría de sus países, casi todos, pertenecen a la OMC, y se han unido a los tratados más relevantes en materia intelectual, algunos de los que también hacen parte de la nueva generación de tratados de comercio que incluyen esta problemática, con ciertos rasgos comunes y estructura semejante, a su vez, muchos han modificado y adoptado sus

legislaciones en atención a sus compromisos internacionales, aunque, con frecuencia, provengan de sistemas, realidades y orientación jurídicas ajenas, a la par que han reforzado sus mecanismos de protección, con lo que buscan atraer inversión extranjera y participar legítimamente en el desarrollo tecnológico, aunque no siempre lo consiguen.

XIII

48. La CAN, a pesar de la existencia de un ordenamiento comunitario andino con un fuerte componente institucional, del esfuerzo integrador y de los mecanismos para hacerle frente, su consolidación es bastante compleja, siendo sus objetivos ambiciosos, pero no imposibles de alcanzar. Si la CAN lograra ser un Mercado común, algunas prácticas restrictivas o instrumentos de esta índole podrían utilizarse de manera restringida y consistente hacia la consecución de un interés común, sujetas a una revisión transparente y unificada, sin embargo, es difícil que ello ocurra, cuando la CAN afronta numerosos problemas, dentro de los que figuran, prácticas que distorsionan la competencia, tanto originadas en terceros países, como en sus propios integrantes. Distorsiones que generalmente los diferentes Países de la CAN enfrentan de forma aislada, pretendiendo solucionarlas de manera dispar, utilizando medios para la protección de su respectiva producción doméstica. En ello influye la elasticidad de los compromisos andinos, así como el reconocimiento de diferentes órdenes normativos (proliferación de acuerdos), lo que hace que contradictoriamente a lo propuesto, decrezcan los incumplimientos.

49. Con el sistema de integración andino se pretende, entre otros, el fortalecimiento y unión de sus pueblos, la cooperación para el desarrollo, la armonización de sus políticas económicas y la unificación de la legislación de interés comunitario. Su ordenamiento jurídico está definido y caracterizado en el Tratado de Creación del TJA. Al igual que en el Derecho comunitario europeo, las decisiones de las instituciones comunitarias son imperativas. El ordenamiento jurídico andino, como se ha puesto de relieve, está dotado de un Tribunal que lo interpreta, aplica y vela por su legalidad, el que busca además, disminuir el

proteccionismo al interior de la CAN, así como fomentar la aplicación material de reglas comerciales. El TJA fue estructurado siguiendo los lineamientos del TJCE, con algunas adaptaciones al escenario andino. Tiene competencia exclusiva en determinadas materias, sus sentencias son de aplicación directa, por lo que su ejecución, en cualquiera de los Países parte, no precisa ninguna homologación o exequátur. En virtud del Tratado que lo crea, conoce de acciones tales como, nulidad, incumplimiento, interpretación prejudicial. Ésta última es una de las principales vías por las que se va delimitando el alcance del Derecho comunitario andino, dentro de las que predominan las referidas a la propiedad intelectual. Con la interpretación prejudicial no se busca unificar las legislaciones internas de los Países de la CAN, sino más bien, una percepción común de lo que quiso decir, en su caso, el legislador andino. La función de interpretar las normas andinas es básica e indispensable para tutelar la vigencia del principio de legalidad y para adaptar funcionalmente su complejo ordenamiento jurídico. La interpretación llevada a efecto por el TJA tiene presente la realidad y características esenciales del Derecho de la integración y la importante contribución acumulada por la experiencia europea.

50. El proceso andino contempla la coordinación y armonización de políticas económicas, sociales y sectoriales, para cuya aplicación, en determinados casos, se establecen Regímenes comunes, entre ellos los relativos a derechos de propiedad intelectual, ámbito cuya importancia en el proceso de internacionalización de las economías de sus Países parte ha sido reconocida desde los orígenes de la subregión, que enuncia claramente el propósito de establecer normas básicas uniformes que propiciaran el uso de nuevas tecnologías. El Derecho comunitario andino constituye no sólo un ordenamiento jurídico autónomo, independiente, con su propio sistema de producción, ejecución y aplicación normativa, sino que posee los atributos derivados de su propia naturaleza, aplicabilidad inmediata, efecto directo y primacía. En este sentido, en la compleja interacción de las normas nacionales, comunitarias e internacionales, las comunitarias desempeñan un papel preponderante. La no aplicación del Derecho comunitario, o su incorrecta aplicación, así como la no sanción de su incumplimiento, supone legitimar situaciones de indefensión de los particulares, que se

verían afectados por la inseguridad jurídica creada. Los Países parte no pueden entonces invocar normas de su Derecho interno, del rango que fueren, para exonerarse del cumplimiento de las obligaciones que el ordenamiento jurídico de la CAN les impone; siendo nulo todo pacto entre ellos que pretenda desconocerlo.

51. En caso de conflicto entre las normas de integración y las normas nacionales, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente. No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir el derecho, que por supuesto no son intercambiables. Se trata más bien, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias. En el caso de los tratados internacionales suscritos por los Países parte de la CAN para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad intelectual, puede afirmarse que en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia *ratione materiae* para regular este aspecto de la vida económica, el Derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que éste le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el Derecho comunitario se subordina a aquél. Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en los Países parte de la CAN, conserva el Derecho comunitario la aplicabilidad preferente. A su vez, téngase presente que el compromiso de los Países parte con el ordenamiento jurídico de la CAN, trasciende los principios y características del Derecho internacional tradicional.

52. En cuanto a los acuerdos internacionales en materia intelectual, debe tenerse especialmente presente el CUP suscrito por la mayoría de los países del mundo, entre ellos los andinos, así como la Convención de Berna, la Convención de Roma, el ADPIC, que convergen con el espíritu común de defensa y protección de los derechos emergentes de la propiedad intelectual, los que para ser aplicados en los países del grupo andino, deben guardar absoluta concordancia con el espíritu de la normativa andina en la materia. En particular, la normativa ADPIC ha

servido para que en sede del TJA se pongan de manifiesto diferentes posturas en torno a la prevalencia o no del ordenamiento jurídico andino respecto al mismo y a su efecto. En el entorno comunitario europeo, en lo que al efecto y alcance de los Acuerdos OMC se refiere, la labor del TJCE ha sido más intensa, dado los múltiples contenciosos en los que se han invocado sus disposiciones, dentro de las que innegablemente resalta el art. 50 ADPIC (abre el camino hacia la determinación del alcance del ADPIC en el Derecho comunitario).

53. La prevalencia del orden jurídico andino es correcta y efectiva sobre los convenios internacionales que suscriba la Comunidad, sin embargo, para algunos, no puede usarse el mismo criterio de preeminencia respecto al orden jurídico general, ni sobre otros órdenes jurídicos internacionales. Ahora bien, para el TJA, concretamente respecto a la obligatoriedad de los Acuerdos OMC, entre ellos el ADPIC, entiende que el doble vínculo de los Países parte, de un lado, con el ordenamiento jurídico de la Comunidad y, de otro, con la referida OMC, no los faculta para desconocer el acervo comunitario, pues de otro modo, se afectaría su supremacía. Por tanto, resulta que para el TJA, la primacía, aplicabilidad y fuerza vinculante del ADPIC para los Países parte de la CAN, supondría la coexistencia de dos ordenamientos jurídicos diferentes de carácter internacional que permitirían que aquellos justificaran sus actuaciones a su elección, sujetándose al que encontraran más conveniente y dejando de cumplir el que les resultara desfavorable o inconveniente. En este sentido, en atención a los principios de autonomía y primacía a los que se ha hecho referencia, las normas del ordenamiento comunitario, sean primarias o derivadas, deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países parte. Las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden en consecuencia, menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios, pues la Comunidad no está vinculada por los tratados que celebren individualmente los Países parte, como es el caso del ADPIC.

54. La celebración de tratados, en el ámbito específico de la propiedad intelectual, debe fortalecer los previamente tutelados en el ordenamiento comunitario. Igualmente, circunstancias como que el instrumento internacional haya sido suscrito antes de que la CAN haya sido creada como persona jurídica de Derecho internacional público, no son

relevantes, no sólo porque carece de base normativa, sino porque la autonomía y primacía del ordenamiento comunitario, no derivan del reconocimiento de la personalidad jurídica de la CAN, sino de la transferencia de atribuciones que cabe desprender de su Tratado constitutivo. Por lo demás, en cuanto a argumentos, tales como que los tratados internacionales suscritos por los Países parte deben prevalecer sobre el ordenamiento comunitario derivado, no sólo introducen una separación inadmisibles entre ambos niveles del ordenamiento, sino que carecen de fundamento normativo en el orden comunitario, ya que el Derecho comunitario derivado se halla integrado por disposiciones de aplicación y desarrollo del Derecho primario, en atención a una distribución normativa, que si bien configura una diferencia de grado entre el ordenamiento fundamental y el derivado, no significa que este último se halle desprovisto de la primacía y fuerza vinculante del primero.

XIV

55. Con el establecimiento de Regímenes comunes en materia de propiedad intelectual, la CAN ha buscado reglas homogéneas que le permitan ingresar en igualdad de condiciones, en un mundo no desarrollado uniformemente. Se tienen como esenciales para dar cumplimiento a uno de los objetivos básicos de la integración subregional andina, cual es, promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países parte en condiciones de equidad, con la finalidad de conducir el proceso hacia una distribución equitativa de los beneficios derivados de la integración. Si bien la CAN cuenta con Regímenes comunes desde sus inicios, entre ellos el relativo a los derechos de propiedad industrial, desde la década de los 90s se propicia la adopción de nuevos regímenes y la modernización de los existentes, instaurándose un marco normativo fundado en principios de liberalización, flexibilidad y desregularización de la economía, que tuvieran presente los lineamientos de la Ronda Uruguay, los que favorecieron la implantación de nuevas normas relativas a los derechos de autor, de reconocimiento y garantía de los obtentores de variedades vegetales, del acceso a recursos genéticos.

56. Las Decisiones en las que se contemplan los Regímenes comunes incorporan una normativa autónoma, coercitiva, de aplicación directa, constituyen un derecho único para toda la subregión andina, deben aplicarse de manera homogénea, prevalecen sobre el Derecho interno. Tales Decisiones incluyen lo que se conoce como “norma de clausura”, en cuya virtud, se deja a la normativa de los Países parte la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es previsible que aquella no contemple todos los casos susceptibles de regulación jurídica. Con la finalidad de determinar hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas del Derecho interno, se aplican criterios restrictivos, en virtud del principio del “complemento indispensable”, así, únicamente son legítimas las normas nacionales complementarias que estrictamente sean necesarias para la ejecución de la norma comunitaria, favorezcan su aplicación, de ningún modo la entrapen o desvirtúen y no modifiquen o alteren su contenido y alcance. De donde resulta que la norma de Derecho interno que sea contraria al ordenamiento jurídico comunitario o irreconciliable con el mismo, aunque no queda propiamente derogada, sería automáticamente inaplicable. El TJA, en cumplimiento de su misión de control de la legalidad, debe velar por la integridad de los régimen(es) común(es), con la finalidad de evitar que la postura de un sólo País apartándose de sus normas, desequilibre la integración y abra el camino para la creación de condiciones de favorabilidad que resulten inequitativas para los demás Países parte.

57. Muchos de los principios que se recogen en el Derecho internacional, como el de prioridad, territorialidad, trato nacional, reciprocidad, son contemplados en la normativa andina en materia intelectual, aunque en algunos casos con ciertos matices, máxime cuando la doctrina ha reconocido que el rigorismo del principio adoptado por una normativa puede estar en la práctica mitigado por razones de aplicación de principios generales del derecho y de equidad. Por ejemplo, algunos predicen que el principio de territorialidad en este sector requiere ser atemperado, en el intercambio de bienes y servicios en la esfera internacional, por las exigencias de la competencia leal, dada la realidad política y económica del mundo actual, en el que se abren paso la integración económica hacia una mayor eficiencia

mercantil, porque precisamente tal principio ha servido, lo dice la doctrina especializada, para “criar en nido ajeno”. El propio Derecho internacional interrelaciona el referido principio con otros principios y derechos, como en el caso del CUP, que lo mantiene, pero al tiempo contempla el derecho de prioridad unionista y la protección de la marca notoriamente conocida.

58. En la subregión andina, el Régimen común de propiedad industrial, es el más interpretado por el TJA, lo que puede deberse a lo específico y detallado de sus disposiciones, que poco margen de maniobra dejan a los Países de la subregión, y/o a que dada su presencia desde los orígenes de la CAN, ha sido objeto de continuas actualizaciones, existiendo una sucesión normativa con todo lo que ello implica. Hoy en día se encuentra contemplado en la Decisión 486, en la que se continúa con el interés andino de adecuarse a las exigencias internacionales, reproduciendo muchas de las normas incorporadas en la antigua Decisión 344, ésta última influenciada por las en ese entonces negociaciones OMC, claro está, la Decisión 486 materializa en mayor medida las exigencias de esta Organización, habida cuenta que ya se había formalizado el ADPIC, del que principalmente se sustenta.

El Régimen andino, en el caso de las patentes establece por ejemplo, la no patentabilidad de invenciones que afectan tanto a los vegetales como a la vida humana y animal y la preservación del medio ambiente, la prohibición del otorgamiento de patentes de especies y razas animales y de los procedimientos esencialmente biológicos, elimina la prohibición de otorgar patente a las invenciones relativas a materias nucleares y fisionables; incluye, dentro de lo que se entiende como explotación de la patente, la actividad de importación del producto patentado; introduce la obligación de registro de los contratos de licencia y de las licencias obligatorias por falta de explotación de la patente (el titular puede justificar su inacción), éstas últimas con carácter no exclusivo; se establece una prohibición *juris tantum*, para los casos de infracción de patente de procedimiento, invirtiendo la carga de la prueba en la parte demandada; amplía el periodo de protección, con el propósito de armonización con la postura internacional, el que podría ser considerado demasiado extenso, ya que las invenciones que estarían en dominio público seguramente estarían obsoletas.

59. El ordenamiento andino se decanta por el principio del agotamiento internacional de los derechos de propiedad industrial (para patentes, esquemas de trazado, diseños industriales, marcas), lo que contribuye a favorecer las importaciones paralelas, el conocido mercado gris. En sede del TJA, han sido más bien escasos los pronunciamientos relativos a este principio, a diferencia de lo que ocurre en el TJCE, en cuyo ámbito son especialmente prolíferos. La razón puede deberse al hecho de que la normativa andina no lo vincula a un territorio determinado, lo que acontece en el entorno europeo, en el que se acoge el agotamiento regional. El TJA dentro de sus pocos pronunciamientos, ha indicado por ejemplo, en relación con las marcas, que debe tenerse presente que la importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, el producto es entonces un producto auténtico.

En tal sentido, cuando las importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que los derechos del titular original quedan agotados, derechos que se estarían infringiendo. El agotamiento del derecho es el límite establecido a las prerrogativas conferidas al titular de un derecho industrial, que le impide a su titular oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por éstas una vez realizada la primera venta (libre circulación en un mercado integrado). Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido, por ejemplo en el caso de la marca, mientras ésta no sea alterada, disminuya su distintividad o la calidad del bien. Nótese que a diferencia de lo que ocurre en la UE (en su caso en el EEE), las alteraciones en la presentación del producto, tales como sustitución de la marca, reenvasado, reetiquetado, sí impedirían el agotamiento en el ámbito comunitario andino.

XV

60. El principio de libre circulación de mercancías, se erige en el Derecho comunitario andino, como parámetro de primer orden para el avance de la integración a nivel andino y latinoamericano. La

eliminación de obstáculos arancelarios y no arancelarios a la libre circulación de mercancías, y en su caso de servicios, es ambiciosa, pretende lograr grados superiores de integración que posibiliten el Mercado común, como ha ocurrido en la UE. El significado del principio de libre circulación de mercancías en el entorno andino, puede extraerse, acudiendo a las normas primarias consignadas en el Acuerdo de Cartagena relativas a liberación del comercio, eliminación de restricciones de todo orden, programa de liberación, excepciones aplicables al régimen de libertad comercial justificadas por objetivos expresamente señalados en el Acuerdo. El principio en cuestión, se nutre y consolida a través de la jurisprudencia y la doctrina, las que debe preservar el interés jurídico de la CAN, de tal modo que la actividad comercial entre los Países del área esté acompañada de las garantías necesarias, para que la misma se desarrolle dentro de reglas que posibiliten la libertad del intercambio regional, exenta de barreras proteccionistas, lo que es ciertamente difícil.

61. La materialización de la integración andina y en su caso el principio de libre circulación de mercancías, se sustenta en el principio de no discriminación, establecido como una obligación consustancial e inmanente a las relaciones entre los socios andinos, condición necesaria para la consolidación del mercado ampliado y base del libre movimiento de bienes, piedra angular de la integración. La noción de discriminación acogida en la zona, implica tanto el manejo diferente de situaciones similares como el idéntico de situaciones diferentes. Comercio sin discriminaciones que se sirve de principios como el de trato nacional y la cláusula de la NMF. Éstos, están expresamente contempladas en el Acuerdo de Cartagena, su contenido y alcance no puede ser modificado, (ampliado o restringido), sino por virtud de reforma del Tratado en el que se consignan. Teniendo presente lo cual, por ejemplo, en relación con la Decisión 486, el TJA decretó la nulidad parcial de su art. 1 y total de su art. 2, ya que el primero modificaba el principio de trato nacional, y el segundo de la NMF, ya que la Comisión se extralimitó en sus funciones, al hacerlos aplicables a países ajenos al proceso de integración andino. Ahora bien, los Países parte de la CAN son libres de celebrar o no acuerdos internacionales que estipulen obligaciones de trato nacional u obligaciones de trato de la NMF, sin embargo, los

tratados internacionales que celebren por propia iniciativa, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países parte y terceros países u organizaciones internacionales.

62. Centrados en las medidas restrictivas del comercio, para su calificación, de acuerdo con el TJA, no interesa que la medida sea o no una práctica consolidada, un acto administrativo definitivo o de trámite, o que se hayan o no agotado u opuesto los recursos administrativos o judiciales previstos en el ordenamiento interno de los Países parte, siendo suficiente que tenga como efecto directo o indirecto el de dificultar la libre circulación de mercancías, efecto restrictivo que eventualmente pudiere producir, en las importaciones presentes o futuras. La naturaleza jurídica de una restricción es casuística y puntual, por lo que la determinación de su existencia forzosamente debe considerar actos particulares, forma según la cual, muy frecuentemente, se expresan las restricciones. De hecho, las investigaciones en esta área se refieren a la evaluación de los efectos eventualmente limitantes o prohibitivos del comercio de cualquier norma, disposición o conducta que adopte un País parte.

63. Mediante su jurisprudencia el TJA ha pretendido dar mayor precisión a la prohibición de establecer restricciones en la subregión, para lo que considera conveniente determinar, cuándo su imposición y efectos sobre el sistema de integración andino son contrarios a las disposiciones del Tratado y cuándo están permitidas por el mismo, por otras normas comunitarias, o no tienen la capacidad de contrariarlo. Advierte que las normas que limitan la libertad deben ser interpretadas restrictivamente, como excepciones que son a la regla general. Para garantizar el objetivo liberalizador y para que la restricción esté justificada, debe cumplirse el principio de proporcionalidad entre la medida restrictiva y el objeto específico a la que vaya dirigida, siendo éste su causa directa o inmediata. En tal sentido, un obstáculo o impedimento a la libre importación de mercancías que se salga del objeto específico de las medidas de excepción, dirigiéndose a imposibilitar injustificadamente la importación de un determinado producto o de hacer la importación más difícil o más costosa, puede reunir las características de restricción al comercio y más aún cuando

una medida tiene el carácter discriminatorio. Se observa que el TJA sigue de cerca en este punto, la jurisprudencia del TJCE.

64. Las prerrogativas conferidas por la protección de la propiedad intelectual, están en constante tensión, como se evidencia en otras latitudes (Vg. la UE), con la libre circulación de mercancías. La problemática de intereses enfrentados, se tilde de real o aparente, entre derechos de propiedad intelectual *vs.* libre circulación de mercancías, en la medida en que los primeros puedan legitimar restricciones al comercio, ha sido objeto de debate en sede del TJA (aunque en menor medida que en el TJCE) quien ha pretendido conciliarlos, contribuyendo a la construcción del ordenamiento comunitario, valiéndose del método sistemático y teleológico. Utiliza dichos métodos para dar un enfoque a la propiedad intelectual dentro del espacio económico andino, en el correcto funcionamiento de la economía de mercado y de la libre y leal competencia como base de un sostenido desarrollo económico, al que se aspira. El TJA advierte que se presenta una aparente colisión entre objetivos del proceso de integración como lo son la protección de los derechos intelectuales y la libre circulación de mercancías, a su vez, que en el entorno andino la posibilidad de restricciones justificadas por la protección a la propiedad intelectual, proviene de disposiciones contenidas en el Derecho derivado, a diferencia de lo que ocurre en el sistema europeo, que desde el propio Tratado legítima, si se cumplen determinadas condiciones, las restricciones al comercio en pro de la protección de la propiedad industrial y comercial, por ello la jurisprudencia y doctrina europea no pueden aducirse como enteramente aplicables al caso andino.

65. La hermenéutica jurídica para el caso de la protección de la propiedad intelectual, deberá buscar un balance con el interés jurídico protegido por la norma comunitaria de libre circulación de mercancías. Teniendo presente lo cual, a juicio del TJA resulta necesario entrar en un proceso de conciliación entre la protección del ejercicio legítimo de los derechos intelectuales, y la necesidad de impedir el ejercicio abusivo de tales derechos, que pueda limitar artificialmente el comercio en la subregión, es decir, fijar el alcance del derecho y en qué medida su ejercicio está legitimado, para que pueda ser incluido dentro de las excepciones a la libre circulación de mercancías (toma las pautas de la

doctrina comunitaria europea respecto a la existencia *vs.* ejercicio del derecho, y sobre el abuso del derecho). Desde otra perspectiva, se ha sostenido que no son excluyentes la libre circulación de mercancías y los derechos de propiedad intelectual, cuando conceptualmente ésta última no constituye en sí misma una restricción al comercio, sino que ambas se sustentan, es más, la segunda en determinados casos garantiza la primera.

XVI

66. En cuanto a la protección concreta que se dispensa en la CAN a los derechos intelectuales, la modalidad que ha sido objeto de mayor pronunciamiento, o por lo menos como se refleja en la jurisprudencia del TJA, es el derecho exclusivo que se otorga sobre la marca (lo que también ocurre en la UE). De manera general, este Tribunal ha expresado, que cuando el derecho sobre la marca se ejercita para prohibir las importaciones, amparado en consideraciones ajenas a la función esencial de la marca, no está revestido de la legitimidad o autoridad suficiente para afectar el comercio de importación de manera justificada. En el ámbito andino, como normalmente reconoce la doctrina y jurisprudencia comparada, la esencia del derecho sobre la marca es la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de evitar que otros la usen con las limitaciones y excepciones que se establecen en orden a salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal, criterio en su día acogido por el TJCE. Puede entonces conciliarse, legítima y simultáneamente, la protección del interés público comunitario en el mantenimiento de la libre circulación de mercancías, con los intereses de los titulares de marcas y de los consumidores, consistente en la posibilidad de identificar la marca con el origen del producto, para evitar la confusión en su proceso selectivo.

67. Si bien la normativa andina refleja la intención de promover un ambiente propicio para la creación de la marca comunitaria andina (como ha ocurrido en la UE, en la siguen también existiendo los registros nacionales), hasta la fecha ello no ha ocurrido, pues, en

principio, la única alternativa para que una marca produzca plenos efectos en los Países parte, debe registrarse en cada uno de ellos. La existencia en la zona de marcas idénticas, ya concedidas a distintos titulares en dos o más Países miembros y que paralizan importantes capitales subregionales, evidencia la tensión que se genera entre la protección de la propiedad intelectual y el libre flujo de bienes y servicios entre los Países andinos, por lo que el Derecho andino derivado, contempla la posibilidad de prohibir importaciones de productos idénticos o similares al de una marca registrada en el territorio respectivo (perteneciente a otro titular).

Al tiempo, la CAN se vale de mecanismos para impedir que eventualmente el ejercicio de los derechos sobre las marcas obstaculicen la libre circulación de mercancías en la zona, solución andina al problema que ello genera, que ha suscitado un interés semejante al que presenta el agotamiento de los derechos de marca en la UE, y en su caso en el EEE. Entre tales mecanismos se encuentra la oposición andina, que busca evitar la coexistencia de registros, pertenecientes a diferentes titulares, para marcas idénticas o similares en los países andinos, salvaguardando el derecho del primer titular legítimo de una marca registrada en cualquier país de la subregión, previniendo a largo plazo tal coexistencia, ejercicio del derecho de oposición, que sin embargo no es absoluto, pues implica la necesidad de acreditar interés real en el mercado del País parte donde tal oposición se ejerza.

68. Surgida la coexistencia registral, la prohibición de importación dejará de surtir efecto en dos hipótesis. En primer lugar, en caso de que la marca idéntica o semejante no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, salvo que su titular demuestre, ante la Oficina Nacional competente, que la falta de uso obedece a causas justificadas. En segundo lugar, en los casos en los que los titulares de las marcas, idénticas o semejantes, celebren acuerdos que permitan la comercialización de los productos con ellas contraseñados, siempre que se cumplan determinados requisitos y condiciones previstas en la normativa andina, a objeto de prevenir el riesgo de confusión en los consumidores y de tutelar la competencia leal en el mercado. El registro de la marca no es título suficiente para impedir la importación. Así, la coexistencia en los diferentes registros de dos o más Países parte, no

genera una colisión real, según el TJA, entre el principio de libre circulación de mercancías y la protección de la propiedad industrial, pues no tiene sentido limitar el ingreso de una marca subregional, si el mercado territorial no se encuentra ocupado por ésta, ya que tal acceso no podría causar daño al titular local de la marca, no produciría su dilución, ni generaría confusión en el consumidor (no existiría coexistencia material).

69. No se genera el derecho de exclusividad de uso para quien no es titular del registro en el País importador, sino que, se crean derechos en favor de los importadores que en tal sentido estarían legitimados para introducir productos en el mercado, sin que ello pueda calificarse de invasión de la marca de otro País de la CAN al mercado doméstico. El titular de la marca registrada en el exterior (en otro país de la CAN), adquiere así un derecho al uso de la marca en el país importador, pero no estaría facultado para oponerse a la posibilidad de coexistencia de marcas, una vez que el titular del registro local, decida entrar al mercado con un producto idéntico o similar que válidamente puede contraseñar con su registro de marca. El importador de buena fe, que entra por primera vez a abastecer el mercado, dentro de estas condiciones, lo está haciendo dentro de reglas precisas que prohíjan su libertad de comercio, de donde resulta que, la prohibición de importación sería injustificada, pues si se permitiera se produciría un desequilibrio en las relaciones comerciales entre países, por perjuicios individuales que deban restablecerse, si se quiere continuar con la existencia de un ambiente armónico en el que la integración se orienta hacia el desarrollo de la comunidad dentro de condiciones de equidad.

70. Cuando la marca registrada en determinado País de la CAN se está efectivamente usando en el mismo, por su titular o con su consentimiento, lo que permitiría prohibir la importación del producto proveniente de otro País de la CAN contraseñado con igual marca, el legislador andino opta, para evitar la confusión de marcas, por facultar a sus titulares para celebrar acuerdos de comercialización (se buscó conciliar el interés nacional con el comunitario). Tales acuerdos que resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben dejar a salvo el interés general de los consumidores (tutela preferente del interés general sobre el particular), respecto de los cuales deberán

eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza de los signos. Así, para que la coexistencia material de marcas sea conforme al Derecho andino, es necesario que exista un acuerdo entre los correspondientes titulares registrales de las marcas idénticas o similares; que los mismos adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión del público consumidor, proporcionando la debida información sobre el origen de los productos o servicios; al tiempo, deben inscribir el acuerdo en la Oficina Nacional competente y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

XVII

71. El panorama actual de la propiedad intelectual en el entorno andino, se evidencia, aunque no siempre, en los diversos pronunciamientos del TJA, tal y como ocurre en la UE. Además, de los aspectos a los que ya se ha hecho referencia, valga resaltar algunos otros. En relación con las marcas se ha dejado por ejemplo claro, que la exclusividad de su uso es un derecho esencial en el régimen marcario, por lo que requiere una amplia protección jurídica, la que está condicionada al registro (sistema atributivo), con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria, y se mantiene mientras el mismo se encuentre en vigor. Lo que no obsta, para que se haya llegado a afirmar, con base en una interpretación sistemática, que la titularidad de una marca se adquiere por quien primero la usa y no la abandona ni expresa, ni tácitamente, argumentación que reconoce que el registro concede a su titular ciertas prerrogativas (vg. uso exclusivo y su defensa legal), pues de no llevarse a cabo se sometería a consecuencias negativas, que van desde afrontar una competencia desleal, hasta sufrir usurpaciones sin lugar a indemnización.

72. A este respecto, piénsese en la protección de la marca notoria, que en cierta forma se sustrae, en determinadas casos, del principio registral. La marca notoria se caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores del producto o del servicio que protege, que le permite obtener un alto grado de aceptación por parte del público consumidor.

La marca notoria merece protección reforzada, entre otros motivos, dado que son especialmente atractivas, de modo que resulta factible el aprovechamiento del prestigio ajeno, notoriedad que debe beneficiar es a quien la ha obtenido con su esfuerzo o ingenio. La protección especial que le otorga la normativa andina a la marca notoria, va más allá de los principios de especialidad y territorialidad, que rigen en el caso de las marcas comunes. El principio de territorialidad, se reformula dándole otro alcance y “dimensión geográfica”, dado que frente a la marca notoria la protección no se circunscribe al país donde se registró, sino que adquiere una connotación internacional, incluso universal, porque cualquiera sea el lugar de su registro, el titular puede hacer valer sus derechos, cuando menos en la CAN, siempre que se den las condiciones para que la notoriedad despliegue sus efectos.

73. Otro aspecto relativo a las marcas, que ha suscitado la atención del TJA, al igual que en el TJCE, es el relativo al uso de la marca. La razón de ser de la obligación de uso está dada por la necesidad de consolidar la marca como bien material, pues siendo ella un bien que no tiene una existencia sensible, precisa materializarse para que pueda ser percibida por los sentidos. Desde el punto de vista práctico la marca no cumple realmente sus funciones y sus objetivos mientras el titular no la ponga en circulación o en movimiento. Particularmente el Régimen común de propiedad industrial, contempla como medidas coercitivas, con las que pretende que tal obligación se cumpla, de una parte, la cancelación de la marca por falta de uso, de otra, la limitación al derecho de oposición a importaciones de productos provenientes de otro País parte, que están contraseñados con igual marca.

El uso de la marca debe relacionarse directamente con sus funciones, como lo es, la de distinguir un determinado producto o servicio que está en el mercado, lo que debe demostrarse concretamente en la realidad de los hechos. Para medir el uso de la marca, el TJA destaca el carácter relativo del componente cuantitativo, no pudiendo establecerse en términos absolutos, dado que se determina en atención al producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca, parece entonces que en el entorno andino está presente la exigencia de uso real y efectivo, tal y como se exige en la UE.

74. En materia de patentes, el concepto de invención patentable comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad inventiva del hombre, impliquen un avance tecnológico -y por tanto no se deriven de manera evidente del estado de la técnica-, y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria, mismos requisitos que se exigen en la mayoría de ordenamientos. Particularmente en el ámbito andino, se ha mantenido desde sus orígenes, hasta la actualidad, el requisito de la novedad (factor esencial), añadiendo además, el nivel inventivo y la aplicación industrial. Teniendo la novedad un carácter predominante en la subregión; la misma, si bien puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, mañana sí), es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se conoce). El criterio de novedad recogido en el Derecho andino, es el de novedad absoluta, la que ha ganado terreno en el ámbito internacional, vg. en los Países parte del CPE, la que por el contrario, es matizada en EE UU, el que acoge más bien el criterio de novedad relativa.

75. El Régimen común de propiedad industrial ampara y protege invenciones, pero también excluye supuestos para calificarlas de tales, al igual que contempla prohibiciones para el otorgamiento del privilegio de patente, en función de los beneficios comunes que debe recibir la subregión y en ella fundamentalmente, el bienestar del habitante andino. Considera el TJA, basándose en una interpretación sistemática, funcional y teleológica que la disposición contentiva del listado de aquellas materias que no se considera como "invenciones", es una norma de calificación, que establece las excepciones a la calidad de inventos. Dicha disposición se diferencia de la norma andina que contempla aquellos inventos que, a pesar de tener la calidad de tales, no serán patentables. Ésta última no elimina la calidad de inventos a los supuestos que establece, asumiendo la filosofía de que deben ser de utilidad pública, hechos para el bien común y mejoramiento del nivel de vida del habitante andino. Vg. los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o a animales, los que si bien pueden ser invenciones, no podrán protegerse mediante patente. Al tiempo, una de las modificaciones de mayor importancia en el actual

Régimen de propiedad industrial, por la problemática que ha suscitado, es la eliminación de la antigua prohibición de patentar las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud, por lo que se liberaliza su patentabilidad.

76. El TJA reconoce la importancia y la trascendencia económica y social del sector farmacéutico en la salud de los pueblos andinos, así como de las inversiones que se hagan respecto al avance científico y tecnológico que repercute en el bienestar común. Ahora bien, relacionado con ello, se encuentra la figura del *pipeline*, la que EE UU ha intentado introducir en la subregión, sin embargo, este Tribunal entiende que de permitirse en un País parte la posibilidad de otorgar el beneficio de patente a inventos ya patentados en otros países, se estaría resquebrajando el principio universal y absoluto de novedad, implantándose un criterio de novedad referido únicamente al territorio del país que la concede, lo que es una forma de extender un privilegio al inventor ampliándolo más allá de las fronteras para el cual fue constituido originalmente. A mayor abundamiento, Colombia se opuso en su día a la suscripción de un convenio bilateral con EE UU sobre propiedad industrial por considerar que la propuesta americana vulneraba la normativa andina y el principio de novedad vigente en la misma. Perú y Venezuela, ante propuesta de EE UU también rechazaron el *pipeline*. A su vez, en la Comisión del Acuerdo de Cartagena en 1993, se dejó constancia de la inconveniencia de adoptar un mecanismo de protección transitoria como el *pipeline*, en la legislación comunitaria andina. El TJA también ha tenido en consideración en este sector, una norma fundamental, universalmente aceptada y aplicada, como lo es la de independencia de las patentes.

77. Las conocidas como patentes de segundo uso y particularmente las relativas a productos farmacéuticos, asociadas a la figura del *pipeline*, han sido a su vez bastante conflictivas en el entorno andino. Básicamente se alega en su defensa, que la CAN tiene el deber de proteger a quien innova y encuentra una nueva solución técnica a partir de un procedimiento de aplicación nuevo de un mismo producto. Igualmente, que el ADPIC las faculta, y que en tal caso es inaceptable que en una supuesta colisión entre una norma comunitaria andina

derivada (como son las Decisiones) y el ADPIC, las normas andinas prevalezcan. Por su parte el TJA considera que es claro el Régimen común de propiedad industrial, en el sentido de que la CAN ha establecido una condición insoslayable para el otorgamiento de patentes en la subregión, adicional a los requisitos de novedad, altura inventiva, aplicación industrial, según el cual se excluye de la patentabilidad, de manera expresa, a los productos o a los procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. La CAN decidió entonces, por consenso de sus Miembros, no conceder nueva patente para lo ya patentado. Además, las referencias a la legislación comparada, donde expresamente se permiten las patentes de segundo uso, no implican que el TJA pueda trasponer la línea que separa esta orientación, con lo que se encuentra taxativamente señalado en la *lex lata*, cuya aplicación debe seguirse inexorablemente.

78. Respecto al modelo de utilidad, que protege el sistema andino, se precisan como requisitos para su protección: novedad, forma definida y utilidad. El primero, está presente tanto en las patentes de invención como en esta modalidad industrial, sólo que en ésta última, se valora con criterios menos rígidos. Algunos ordenamientos, dan un tratamiento territorial a la novedad, bastando con que el modelo de utilidad no sea conocido dentro de sus fronteras, postura que sustentan en que de esta forma se propicia la investigación de la industria nacional. Al respecto se encuentran críticas, por ejemplo, al sistema español que acoge dicho criterio, dados los efectos que esto puede tener en el futuro en la CE, incluso podría llegar a suponer una medida de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas. En el ordenamiento andino, las patentes de invención y, en igual sentido, por remisión expresa, el modelo de utilidad, comparten el requisito de “novedad absoluta”, siendo claro para éste último caso que es la mejora la que no debe estar comprendida en el estado de la técnica, la innovación se realiza sobre un producto ya conocido, al que se le añade una ventaja que aumente su eficiencia. El segundo requisito, forma definida, implica que debe tratarse de una forma, claramente reivindicable que manifiesta características diferenciables de cualquier otra, puede ser, una configuración o disposición de los elementos de algún artefacto, herramienta,

instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo. El tercero se refiere a la necesidad de un aporte utilitario o práctico que sirva para cubrir alguna necesidad o para hacer un trabajo más fácil, esto es, que la nueva forma o configuración proporcione precisamente alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía, de donde resulta que quedan excluidas, las obras de arquitectura, pintura, grabado, estampado o cualquier otro objeto de carácter puramente estético.

79. En lo que respecta al Régimen común sobre derechos de autor y derechos conexos, recogido en la Decisión 351, puede sostenerse que es más bien escasa la jurisprudencia del TJA, lo que, entre otros factores, puede bien deberse a la armonización andina en torno a determinados aspectos de esta problemática intelectual, o bien, aunque parezca paradójico, a que en muchos de los casos se deja mayor libertad a los Países parte para la concreción de determinados aspectos, que escasamente entran en conflicto con los que si están regulados y que de este modo escapan al control e interpretación del TJA, lo que no acontece generalmente con el Régimen común de propiedad industrial. Centrados en la regulación andina en materia de derechos de autor y derechos conexos, la misma contempla una normativa análoga a la de su especie y sigue de cerca lineamientos internacionales como la Convención de Berna, la Convención de Roma y el ADPIC, recogiendo por ejemplo, el principio de trato nacional. En cuanto a los derechos otorgados a sus titulares, protege tanto a los morales (siguiendo la orientación europea) como a los patrimoniales, fijando respecto a éstos últimos, tanto la duración de la protección, como las limitaciones y excepciones a los mismos.

80. Los lineamientos internacionales, como lo reconoce el TJA, especialmente en atención a la Convención de Berna, se reflejan en la Decisión 351, vg. cuando establece que a los Países parte de la CAN les es dado establecer limitaciones y excepciones al derecho de autor, más allá de las que establece el Régimen común (existiría divergencia normativa), claro está, siempre que no atenten contra la normal explotación de las obras o no causen perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos. La regulación andina también determina que en los casos permitidos por la Convención de Roma, las legislaciones internas de los Países de la CAN

pueden establecer límites a los derechos reconocidos en relación con los derechos conexos establecidos en la Decisión 351, por lo que aquí también podría presentarse divergencias en la regulación de los Países de la zona. De otra parte, tiene especial atención en la Decisión en comento, los programas de ordenador y las bases de datos. Protege a esta categoría de obras, tal y como lo indica el ADPIC, en los mismos términos que las obras literarias, pero decantándose por aplicar a los mismos lo dispuesto en el art. 6 *bis* de la Convención de Berna, referente a los derechos morales.

BIBLIOGRAFÍA

- Abbott, F.: "Distribute Governance at the WTO-WIPO: An Evolving Model for Open-Architecture Integrated Governance", *Journal of International Economic Law*, vol. 3, nº 1, marzo, 2000, pp. 63-82.
- Abramovsky, L.; Chudnovsky, D. y López, A.: *Las industrias protegidas por los derechos de autor y derechos conexos en la Argentina*, OMPI, DT 26/abril 2001.
- Aguayo Lorenzo, E.; Lamelas Castellanos, N. y Cancelo Márquez, M.: "Integración y crecimiento económico en la Comunidad Andina: más allá de la apertura comercial", *Revista Galega de economía*, vol. 14, nº 1-2, 2005, pp. 153-162.
- Alcalde, L.: "El TLC o NAFTA", *Política exterior*, vol. 8, nº 37, 1994, pp. 21-41.
- Alegrett S. y Adriana C.: *La Comunidad Andina frente a la Organización Mundial del Comercio*, Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, 2003.
- Antequera Parilli, R.: *El nuevo régimen del derecho de autor en Venezuela*, Caracas, Autorales, 1994, p. 32.
- "El nuevo Tratado de la OMPI sobre derecho de autor (WCT 1996)", *ADI*, t. XVIII, 1997, pp. 42-72.
 - "La protección de los derechos de autor y los derechos conexos, su importancia y valor económico para sectores empresariales, de investigación y universitarios vinculados con la creación intelectual", Taller nacional de la OMPI sobre la propiedad intelectual y el uso de la información tecnológica como herramienta para el desarrollo, República Dominicana, OMPI, ONAPI, OMPI/PI/STI/03/2, 20 de marzo de 2003.
- Amado, R. y Gewertz, N. M.: "Intellectual Property and the Pharmaceutical Industry: A Moral Crossroads Between Health and Property", *Journal of Business Ethics*, vol. 55, nº 3, diciembre 2004, pp. 295-308.
- Areán Lalín, M.: "Las marcas notorias y la piratería marcaria", *Los retos de la propiedad industrial en el siglo XXI*, Lima, INDECOPI, 1996, pp. 177-188.
- Arteaga-Marcano, E. y Jaffe, W. R.: "Andean Pact Countries of Latin America", *Intellectual Property Rights in Agricultural Biotechnology* (F.H. Erbisch y K.M. Maredia, editores), 2.^a ed., CABI publishing, 2003, pp. 241-250.
- Arrufat Cárdbaba, A. D. y Palao Moreno, G.: "La protección internacional de los dibujos y modelos industriales", *El diseño comunitario* (G. Palao Moreno y M. E. Clemente Meoro, coord.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2003, pp. 21-50.
- Bagley, C. E. y Clarkson, G.: "Adverse Possession for Intellectual Property: Adapting an Ancient Concept to resolve Conflicts between Antitrust and

- Intellectual property Laws in the Information Age”, *Intellectual Property Law Review*, nº 36, 2004, pp. 645-712.
- Barbero Checa, J. L.: “El Acuerdo ADPIC (TRIPS) y las marcas”, *Jornada de estudio sobre los Acuerdos ADPIC (TRIPS), TLT y Protocolo del Arreglo de Madrid y su incidencia en la legislación española*, Madrid, AIPPI Grupo Español, nº 25, 1998, p. 49.
- *Comentarios a la ley y reglamento de marcas* (C. González-Bueno, coord.), Madrid, Thomson-Civitas, 2003, pp. 188 y ss.
- Bassols Coma, M.: “Derecho a la propiedad”, *Comentarios a la Constitución Europea* (E. Álvarez Conde y V. Garrido Mayol, directores), Valencia, Tirant Lo Blanch, 2004, pp. 593-597.
- Baylos Corroza, H.: *Tratado de Derecho industrial*, Madrid, Civitas, 1978, pp. 211 y ss.
- Beier, F. K.: “Industrial Property and the Free Movement of Goods in the Internal European Market”, *IIC*, vol. 21, nº 2, 1990, pp. 131-160.
- Bellamy, C. y Child G.: *Derecho de la competencia en el Mercado común* (Edición en español E. Picañol), Madrid, Civitas, 1992, 316 p.
- Bercovitz, A.: *Apuntes de Derecho mercantil*, Navarra, Aranzadi, 2003, p. 496.
- “Protección de la Tecnología”, *Revista del Derecho industrial*, nº 35, 1990, p. 321.
 - “Riesgos de las nuevas tecnologías en la protección de los derechos intelectuales: La quiebra de los conceptos tradicionales del derecho de propiedad intelectual. Soluciones jurídicas”, *Derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías (Jornadas organizadas por el Ministerio de Cultura)*, 1996, pp. 71-110.
 - “Las marcas y los derechos de propiedad industrial en el mercado único”, Madrid, Aranzadi, 1996, pp. 36 y ss.
 - “La propiedad industrial e intelectual en el Derecho comunitario”, *Tratado de Derecho comunitario europeo* (E. García de Enterría; J. D. González Campos y S. Muñoz Machado, dir.), t. II, Madrid, Civitas, 1986, pp. 517 y ss.
 - “Algunas nociones preliminares para el estudio del Derecho de patentes”, *Revista de Derecho Mercantil*, 1967, pp. 79 y ss.
- Bercovitz, A.; Galan, E.; Delicado, J. y Feito, A.: *Derecho de patentes: España y la Comunidad Económica Europea*, Barcelona, Ariel, 1985, 113 p.
- Bercovitz Álvarez, G.: “La protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE. El derecho de autor sigue siendo la clave”, *Pe. I.: Revista de la Propiedad Intelectual*, nº 5, mayo-agosto 2000, pp. 9-63.

- Bercovitz Rodríguez-Cano, R.: "La protección jurídica de las bases de datos", *Pe. I.: Revista de la Propiedad Intelectual*, nº 1, enero-abril 1999, pp. 11-66.
- Berenguer Fuster, L.: "La propuesta de Directiva sobre medidas y procedimientos para asegurar la efectividad de los derechos de propiedad intelectual. ¿Una medida adecuada para luchar contra la piratería y la falsificación?", *Progresos nacionales y comunitarios en la efectiva protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual*, AIPPI Grupo Español, nº 36, 2004, p. 42.
- "Análisis crítico de la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los Derechos de propiedad intelectual", *Gaceta jurídica y de la Unión Europea*, 2002, pp. 12-28.
- Bhagwati, J.: *Protectionism*, The Mit Press, 1988, 147 p.
- BID e INTAL: "El proceso de integración en América Latina y el Caribe en 1993", *BID/INTAL*, nº 424, 1994, pp. 12 y ss.
- Bogdandy, A. y Makatsch, T.: "Collision, Co-existence or Co-operation? Prospects for the Relationship between WTO Law and European Law", *The EU and the WTO. Legal and Constitutional Issues* (G. De Búrca y J. Scott, editores), Oxford, Hart Publishing, 2001, pp. 131-150.
- Bougeois, J.: "La Unión Europea y el Acuerdo ADPIC: algunos comentarios", *La Organización Mundial del Comercio y el Regionalismo Europeo* (traducción de R. Fernández Egea), Madrid, Dykinson, 2001, pp. 189-206.
- Briceño Ruíz, J.: "El MERCOSUR, México y el Caribe frente al área de libre comercio de las Américas", *Comercio exterior*, México, vol. 51, nº 5, mayo 2001, pp. 396-402.
- Bueno Martínez, P.: "La interpretación prejudicial Comunitaria del Régimen común de propiedad intelectual del Pacto Andino", *Derechos intelectuales*, 1996, pp. 101-122.
- "La marca notoria y la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina", *Temas de Derecho industrial y de la competencia*, nº 5, 2001, pp. 61-106.
- Buitrago López, E.: *Derecho intelectual*, 2.^a ed., Bogotá, Librería ediciones del profesional, 432 p.
- Cabanellas, G.: *Derecho de las patentes de invención*, Buenos Aires, Heliasta, 2001, pp. 702 y ss.
- Calvo Caravaca, A. L. y Carrascosa González, J.: "Derecho europeo de la competencia", *Derecho privado europeo* (S. Cámara Lapuente, coord.), Madrid, Colex, 2003, pp. 781-823.

- Calvo Caravaca, A. L. y Fernández de la Gándara, L.: *Derecho mercantil internacional (Estudios sobre el Derecho comunitario y del comercio internacional)*, Madrid, Tecnos, 1993, pp. 141 y ss.
- Cámara Águila, M. P.: "El ánimo de lucro en las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual", *Pe. I.: Revista de la Propiedad Intelectual*, nº 9, septiembre-diciembre 2001, pp. 9-28.
- Cannady, C.: "North-South Trade in Intellectual Property: Can It be Fair?", *World Trade Review – Cambridge University press*, vol. 3, nº 2, julio 2004, pp. 317-328.
- Carbajo Cascón, F.: "El pulso en torno a la copia privada", *Pe. I.: Revista de la Propiedad Intelectual*, nº 16, enero-abril 2004, pp. 9-54.
- Cárdenas, M. J.: "Legislación sobre competencia en el Acuerdo de Cartagena", *Integración Latinoamericana*, Buenos Aires, nº 196, diciembre, 1993, pp. 23-44.
- "Implicaciones del regionalismo abierto en el ordenamiento jurídico del acuerdo de Cartagena", *Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario*, Bogotá, vol. 87, nº 565, octubre 1994, pp. 3-14.
- Carrascosa González, J.: *La propiedad intelectual en el Derecho internacional privado español*, Granada, Comares, 1994, 250 p.
- Casado Cerviño, A.: "Regulación de la propiedad industrial en el Mercado único: patentes y marcas", *Gaceta Jurídica de la Comunidad Europea*, nº 73, 1992, pp. 5 y 6.
- "GATT y propiedad industrial: resultados y valoración de la Ronda de Uruguay", *Noticias de la Unión Europea*, nº 129, 1995, pp. 29-38.
- "El Acuerdo TRIP's y las denominaciones geográficas", *La Ley*, nº 3, 1995, pp. 860-870.
- "La protección de las indicaciones geográficas después del Acuerdo sobre los ADPIC", *IDEI*, t. I, 1997, pp. 183-223.
- "Importaciones paralelas y agotamiento del derecho de marca", *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia*, nº 220, 2002, pp. 9-22.
- "Globalización y propiedad industrial: la respuesta comunitaria", *Cuadernos de la cátedra "Jean Monnet" de la Universidad de Zaragoza*, 2004, 60 p.
- "El uso relevante de la marca en los sistemas español y comunitario", *Estudios de derecho judicial*, nº 68, 2005, pp. 235-272.
- Castro Benieri, J.: "La regulación de la competencia en la Comunidad Andina", *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia*, nº 207, 2000, pp. 46-67.

- Cavalier Gaviria, G.: "Estrategias de negociación internacional de la propiedad intelectual: el caso de las patentes", *Revista nacional de agricultura*, Bogotá, n° 897, diciembre 1991, pp. 199-203.
- Cohen Jehoram, H.: "The Future of Copyright Collecting Societies", *EIPR*, n° 23, 2001, pp. 134 y ss.
- Coing, H.: *Derecho privado europeo*, t. II, Madrid, Fundación Cultural del Notariado, 1996, pp. 22, 192 y ss.
- Conde Gallego, B.: "La negativa unilateral de una empresa en posición de dominio a conceder una licencia para la utilización de un derecho de propiedad intelectual. Comentario a la sentencia del TJCE de 29 de abril de 2004, as. C-418/01", *ADI*, t. XXIV, 2003, pp. 465-484.
- "El agotamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual: un análisis desde la perspectiva del comercio internacional y del derecho de la libre competencia", *ADI*, t. XXIII, 2002, pp. 43-72.
- Correa, C. M.: "Legal Nature and Contractual Conditions in Know-how Transactions", *The Georgia Journal of International and Comparative Law*, vol. 11, n° 3, 1981, pp. 449-494.
- "Expansión y fortalecimiento del sistema de propiedad intelectual: implicaciones para América Latina", *Conceptos generales de gestión tecnológica*, Santiago de Chile, 1990, pp. 289-318.
 - "Instrumentación del Acuerdo TRIPS en Latinoamérica. Armonización vs. diferenciación de los sistemas de propiedad intelectual", *Temas de Derecho industrial y de competencia. Propiedad Intelectual en el GATT*, Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1997, pp. 95-130.
 - "Investigación y desarrollo en la industria farmacéutica. El caso argentino", *Revista Espacios Digital*, vol. 22, n° 1, 2001, <http://www.revistaespacios.com/>
 - "Innovation and Diffusion of Technology. Pro-competitive Measures under TRIPS to Promote Technology Diffusion in Developing Countries", *Global Intellectual Property Rights: Knowledge, Access and Development* (P. Drahos y R. Mayne, editores), Nueva York, Palgrave Macmillan, 2002, pp. 42 y ss.
- Cottier, T. y Pluess, D.: "Derecho OMC y Derechos internos: una relación difícil", *La Organización Mundial del Comercio y el Regionalismo Europeo* (traducción de L. de la Cruz Iglesias), Madrid, Dykinson, 2001, pp. 81-101.
- Craviotto, M. A.: "MERCOSUR: Política industrial y tecnológica", *Signos universitarios: Revista de la Universidad del Salvador*, n° 28, 1995, pp. 67-70.

- Creamer, G.: "Regionalismo abierto en la comunidad andina: ¿Creación o desviación de comercio?", *El trimestre económico*, vol. 71, n° 281, 2004, p. 45.
- Cremona, M.: "Neutrality or Discrimination? The WTO, the EU and External Trade", *The EU and the WTO. Legal and Constitutional Issues* (G. De Búrca y J. Scott, editores), Oxford, Hart Publishing, 2001, pp. 151-184.
- Cristiani, J. J.: "La libre circulación de mercancías y los derechos de propiedad intelectual en el tratado de libre comercio de América del Norte", *Ars Iuris*, México, n° 12, 1994, pp. 107-120.
- Cuenca García, E.: "Integración económica en América del Sur. El caso de MERCOSUR", *Cuadernos de Ciencias Económicas y Empresariales*, n° 40, 2001, pp. 99-119.
- Curto Polo, M.: "Las medidas cautelares en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas (ADPIC). Comentario a la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de junio de 1998, en el as. C-53/96, Hermés International contra FHT Marketing Choice BV", *Pe. I.: Revista de la Propiedad Intelectual*, n° 4, enero-abril 2000, pp. 71-100.
- Chin, A.: "Antitrust Analysis in Software Product Markets: a First Principles Approach", *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 18, n° 1, otoño 2004, pp. 1-84.
- Chudnovsky, D.: "El futuro de la integración hemisférica: El MERCOSUR y la iniciativa para las Américas", *Desarrollo económico*, vol. 32, n° 128, 1993, pp. 1-40.
- Daza Gamba, E.: "ALCA: profundización de la apertura y anexión a Estados Unidos", *Deslinde*, Bogotá, n° 33, mayo-junio 2003, pp. 12-27.
- De Búrca, G. y Scott, J.: "The impact of the WTO on EU Decision-making. The EU and the WTO", *Legal and Constitutional Issues* (G. De Búrca y J. Scott, editores), Oxford, Hart Publishing, 2001, pp. 1-30.
- De Las Heras, T.: "El agotamiento del derecho de marca en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia", *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia, Homenaje a A. Bercovitz*, Barcelona, AIPPI Grupo Español, 2005, pp. 585-619.
- Del Arce, R.: "Efectos del TLCAN: Estados Unidos, motor de la economía mexicana", *Nueva revista de política, cultura y arte*, n° 81, 2002, pp. 77-81.
- Delicado Montero-Ríos, J.: "La regulación de la Propiedad industrial en el Mercado único europeo", *Estudios sobre Derecho Industrial. Homenaje a H. Baylos*

- Colección de trabajos sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia*, Barcelona, AIPPI Grupo Español, 1992, pp. 239-264.
- Del Noronho Goyos, D.: "Brazil, MERCOSUR and the FTAA, Legal and Strategic Considerations", *UNISA Latin American Report*, vol. 13, nº 1, 1997, p. 6
- Del Río, C.: "La falsificación y piratería de la propiedad industrial e intelectual en Iberoamérica", *III Seminario de Propiedad Industrial e Intelectual en Iberoamérica: Cómo proteger sus derechos de propiedad industrial e intelectual*, Madrid, Clarke, Modet & Co., 2002, pp. 165-188.
- "Agotamiento del derecho de marcas en Iberoamérica", *IV Seminario de Propiedad Industrial e Intelectual en Iberoamérica: Cómo proteger sus derechos de propiedad industrial e intelectual*, Madrid, Clarke, Modet & Co., 2003, pp. 49-80.
- De Martínez Muños, A. J.: "Marcas nacionales y libre circulación de mercancías en la UE", *Propiedad industrial y competencia desleal*, Madrid, Comares, 2000, pp. 22 y ss.
- Desmond, J. R.: "The Protection of Geographical Indications", *Colección de trabajos sobre propiedad industrial en homenaje a Marcelli Curell Suñol*, 2000, pp. 425-438.
- Devlin, R.: "De Miami a Cartagena: nueve enseñanzas y nueve desafíos del ALCA", *Coyuntura Económica*, Bogotá, vol. 26, nº 3, septiembre 1996, pp. 95-111.
- De Witte, B.: "Trade in Culture: International Legal Regimes and EU Constitutional Values", *The EU and the WTO. Legal and Constitutional Issues* (G. De Búrca y J. Scott, editores), Oxford, Hart Publishing, 2001, pp. 237-255.
- Díaz Barrado, C. M.: "Iberoamérica ante los procesos de integración: una aproximación general", *Iberoamérica ante los procesos de integración, Actas de las XVIII jornadas de la AEPDIRI*, Madrid, BOE, 2000, pp. 24-70.
- Díaz Mier, M. Á. y Pueyo Abarrida, S.: "Integración y regionalismo. Reflexiones desde un punto de vista económico", *La Organización Mundial del Comercio y el Regionalismo Europeo*, Madrid, Dykinson, 2001, pp. 41-80.
- Díaz Muller, L.: *El Derecho económico y la integración de América Latina*, Bogotá, Temis, 1998, p. 159.
- Díez-Hochleitner, J. y Espósito, C.: "La Falta de Eficacia Directa de los Acuerdos OMC en la Unión Europea", *La Organización Mundial del Comercio y el Regionalismo Europeo*, Madrid, Dykinson, 2001, pp. 159-184.
- Díez Moreno, F.: *Manual de Derecho de la Unión Europea*, 3.^a ed., Navarra, Civitas, 2005, pp. 30-416.

- Dinwoodie, G. B., Hennessey, W. O. y Perlmutter, S.: *International Intellectual Property Law and Policy*, San Francisco, Lexis Nexis, 2001, 1420 p.
- Djordjevic, M. y Bronckers, M.: "Practical Aspects of Monetary Compensation: The US-Copyright Case", *Journal of International Economic Law*, Oxford University Press, vol. 8, n° 5, 2005, pp. 127-142.
- Domínguez Garrido, J. L.: *Derecho europeo de marcas*, Madrid, OEPM, 1995, 210 p.
- Droege, S y Soete, B.: "Trade-Related Intellectual Property Rights, North-South Trade, and Biological Diversity", *Environmental and Resource Economics*, vol. 19, n° 2, junio 2001, pp. 149-163.
- Duque Domínguez, J. F.: "Caracterización institucional del MERCOSUR: finalidades y estructuras al servicios de una comunidad económica, jurídica y cultural", *MERCOSUR y la Unión Europea: dos modelos de integración económica* (L. A. Velasco San Pedro, coord.), Valladolid, Lex Nova, 1998, pp. 27-65.
- D'Urso, H. M.: "Acuerdos internacionales sobre derechos de autor y su aplicabilidad en Iberoamérica", *III Seminario de Propiedad Industrial e Intelectual en Iberoamérica: Cómo proteger sus derechos de propiedad industrial e intelectual*, Madrid, Clarke, Modet & Co., 2002, pp. 107-126.
- Echeverry, O.: *Temas de propiedad industrial en la jurisprudencia de países latinoamericanos*, Buenos Aires, Astrea, 1987, pp. 74-90.
- Eckersley, P.: "Virtual Markets for Virtual Goods: The Mirror Image of Digital Copyright?", *Harvard Journal of Law & Technology*, vol. 18, n° 1, otoño 2004, pp. 85-166.
- Einhorn, T.: "The Impact of the WTO Agreement on TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) on EC Law: a Challenge to Regionalism", *CML Rev.*, n° 35, 1998, pp. 1096-1099.
- Emery, M. A.: *Propiedad Intelectual*, Buenos Aires, Astrea, 2003, p. 11.
- Espinosa, J. E.: "El Área de Libre Comercio de las Américas desde la perspectiva del Tratado de Libre Comercio de América del Norte", *Contribuciones*, n° 4, 2001, pp. 51-68.
- Espósito, C.: "El MERCOSUR entre el regionalismo y el multilateralismo", *Iberoamérica ante los procesos de integración*, *Actas de las XVIII jornadas de la AEPDIRI*, Madrid, BOE, 2000, pp. 71-83.
- Etcheverry, R. A.: "Derecho de la competencia y MERCOSUR. Visión desde Argentina", *MERCOSUR y la Unión Europea: dos modelos de integración*

- económica* (L. A. Velasco San Pedro, coord.), Valladolid, Lex Nova, 1998, pp. 193-230.
- Fairlie Reinoso, A.: “Comunidad Andina, regionalismo abierto e integración profunda”, *Inserción económica internacional de América Latina*, Santiago de Chile, Flacso, pp. 117-138.
- Fernández Arroyo, D. P.: *La codificación del Derecho internacional privado en América Latina*, Madrid, Eurolex, 1994, pp. 40-296.
- Fernández de la Gándara, L.: “La Ronda Uruguay y el GATT: análisis y perspectivas”, *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de Los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (J.L. Iglesias Prada, J. L. coord.), t. I, Madrid, Instituto de Derecho y Ética Industrial, 1997, pp. 50 y ss.
- “Los procesos de integración económica y la Ronda Uruguay del GATT”, *MERCOSUR y la Unión Europea: dos modelos de integración económica* (L. A. Velasco San Pedro, coord.), Valladolid, Lex Nova, 1998, pp. 87-104.
- Fernández Navarrete, D.: “Modelo económico de la Unión Europea: fundamentos y limitaciones”, *ICE*, nº 820, enero-febrero 2005, pp. 11-32.
- Fernández-Novoa, C.: *El sistema comunitario de marcas*, Madrid, Montecorvo, 1995, pp. 360-367.
- Fernández-Novoa, C. y Gómez Segade, J. A.: *La modernización del Derecho español de patentes*, Madrid, Montecorvo, 1984, pp. 64-87.
- Fernández Rozas, J. C. (Editor), *Derecho del comercio internacional*, Madrid, Eurolex, 1996.
- Fernández Rozas, J. C.: “Los modelos de integración en América Latina y el Caribe y el Derecho internacional privado”, *Iberoamérica ante los procesos de integración, Actas de las XVIII jornadas de la AEPDIRI*, Madrid, BOE, 2000, pp. 151-192.
- *Sistema del comercio internacional*, Madrid, Civitas, 2001, 384 p.
- *Ius Mercatorum. Autorregulación y unificación de los negocios transnacionales*, Madrid, Colegios Notariales de España, 2004, 539 p.
- Fernández Rozas, J. C.; Arenas García, R. y Miguel Asensio de, P. A.: *Derecho de los negocios internacionales*, Madrid, Iustel, 2007, pp. 85-170.
- Fernández Rozas, J. C. y Sánchez Lorenzo, S.: *Derecho internacional privado*, 2.^a ed., Madrid, Civitas, 2001.
- Fernandini, C.: “La Comunidad Andina: tendencias en propiedad industrial”, *IV Seminario de Propiedad Industrial e Intelectual en Iberoamérica: Cómo*

- proteger sus derechos de propiedad industrial e intelectual*, Madrid, Clarke, Modet & Co., 2003, pp. 81-108.
- Ferrari, C.: "Apertura ALCA y economía andina", *Revista Javeriana*, Bogotá, vol. 139, n° 695, junio 2003, pp. 26-39.
- Ferrer, A.: "MERCOSUR: Trayectoria, situación actual y perspectivas", *Desarrollo económico*, n° 140, pp. 653-583.
- Flanzbaum, R.: "Modificaciones en la protección de marcas en Iberoamérica", *III Seminario de Propiedad Industrial e Intelectual en Iberoamérica: Cómo proteger sus derechos de propiedad industrial e intelectual*, Madrid, Clarke, Modet & Co., 2002, pp. 9-62.
- Flint Blanck, P.: *Tratado de defensa de la libre competencia*, Lima, Pontificia Universidad católica del Perú, 2002, p. 115.
- Font Segura, A.: *La protección internacional del secreto empresarial*, Madrid, Eurolex, 1999, pp. 108 y ss.
- Friden, G.: "Recent Developments in EEC Intellectual Property Law, The Distinction Between Existence and Exercise Revisited", *CML Rev.*, vol. 26, 1989, pp. 193-217.
- Gadbow, M. y Richards, T.: *Intellectual Property Rights. Global Consensus, Global Conflict?*, Colorado, Westview Press, 1988, p. 26.
- Galán Corona, E.: "Libre circulación de mercancías y derechos de propiedad industrial (patentes de invención y marcas) en la Comunidad Económica Europea", *Noticias de la Unión Europea*, n° 35, 1987, pp. 11-22.
- Galperin, H.: "Las industrias culturales en los acuerdos de integración regional: el Ocaso del TLCAN, la UE y el MERCOSUR", *Comunicación y sociedad*, Guadalajara, n° 31, septiembre-diciembre 1997, pp. 11-46.
- Ganley, P.: "Digital Copyright and the New Creative Dynamics", *International Journal of Law and Information Technology*, vol. 12, n° 3, 2004, pp. 282-332.
- García López, J.: "Una nueva secuencia en el proceso iniciado con los asuntos "Hermes" y Christian Dior. Cometario a la sentencia "Schieving-Nijstad", *La Ley*, n° 6, 2001, pp. 1604-1606.
- García Pérez, R.: "Obstáculos a la libre circulación de mercancías generados por las normas sobre competencia desleal de los Estados miembros. Comentarios a la sentencia del TJCE de 13 de enero de 2000", *ADI*, t. XXI, 2000, pp. 451-468.
- García Vidal, Á.: *El uso descriptivo de la marca ajena*, Madrid, Marcial Pons, 2000, 201 p.

- “El tránsito por el territorio de la Unión Europea de mercancías que vulneran un derecho de propiedad industrial o intelectual. Comentario a la sentencia del TJCE de 6 de abril de 2000”, *ADI*, t. XXI, 2000, pp. 469-488.
 - “El uso de una marca renombrada ajena como elemento decorativo”. Comentarios a la sentencia del TJCE de 23 de octubre de 2003”, *ADI*, t. XXIV, 2003, pp. 505-526.
 - “El uso de la marca ajena con una finalidad diferente a la de distinguir productos o servicios. Comentarios a las sentencias del TJCE de 14 de mayo de 2002, de 12 de noviembre de 2002 y de 21 de noviembre de 2002”, *ADI*, t. XXIII, 2002, pp. 337-362.
- García Vidal, A. y Lema Devesa, C.: “Problemas de derecho de marca en Internet”, *Informática y Derecho: Revista iberoamericana de Derecho informático*, nº 30-31, 1999, pp. 107-128.
- GATT: “Suggestion by the US for Achieving the Negotiating Objective”, *MTN.GNG.NG11/W/2*, Ginebra, 2 de octubre de 1987.
- Gil, J. C.: “El ALCA, un paso más en la consolidación de la Comunidad Andina”, *Capítulos*, Caracas, nº 62, mayo-agosto 2001, pp. 17-31.
- Gimeno-Bayón, R.: *Derechos de Marca*, Barcelona, Bosch, 2003, p. 116.
- Gómez Montero, J. y Lema Devesa, C.: “Actos de competencia desleal por imitación y explotación de la reputación ajena”, *Actualidad civil*, nº 3, 1995, pp. 643-654.
- Gómez Muci, G.: “Las marcas: su protección internacional”, *Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales*, Caracas, nº 128, enero-junio 1994, pp. 69-73.
- “El régimen común subregional andino sobre propiedad industrial”, *Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales*, Caracas, nº 128 enero-junio 1994, pp. 65-68.
- Gómez Lozano, M. M.: “Algunas observaciones sobre el vigente régimen jurídico de las indicaciones geográficas”, *RDM*, nº 233, julio-septiembre 1999, pp. 1187-1190.
- *Denominaciones de origen y otras indicaciones geográficas*, Navarra, Thomson-Aranzadi, 2004, 187 p.
- Gómez Segade, J. A.: “Panorámica del derecho de la libre competencia en la CEE”, *ADI*, t. V, 1978, pp. 67-122.
- “Respuestas de los sistemas de propiedad intelectual al reto tecnológico: El Derecho europeo continental y el Derecho anglosajón del Copyright”, *Derecho de propiedad intelectual y las nuevas tecnologías (Jornadas organizadas por el Ministerio de Cultura)*, 1996, pp. 131-152.

- *La ley de patentes y modelos de utilidad*, Madrid, Civitas, 1988.
- "Desafíos de futuro para el derecho de autor de la UE", *ADI*, t. XXIII, 2002, pp. 285-297.
- González Gonzalo, A.: "La propuesta de Directiva relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respecto de los derechos de propiedad intelectual", *Pe. I.: Revista de la Propiedad Intelectual*, n° 14, mayo-agosto 2003, pp. 41-89.
- González López, I.: "La protección jurídica de las invenciones menores en Europa: el gran reto de la armonización comunitaria", *ADI*, t. XXV, 2004-2005, pp. 97-130.
- Guillén Romo, H.: "De la integración cepalina a la neoliberal en América Latina", *Comercio exterior*, México, vol. 51, n° 5, mayo 2001, pp. 359-369.
- Hays, T.: *Parallel Importation under European Union Law*, London, Sweet & Maxwell, 2004, 445 p.
- Herdegen, M.: *Derecho económico internacional* (traducción de L. García Gutiérrez y K. Fach Gómez), Madrid, Thomson Civitas, 2005, 372 p.
- Hernández Fernández Del Valle, I.: "Los derechos de propiedad intelectual y la sociedad de la información", *Noticias de la Unión Europea*, n° 154, 1997, pp. 83-92.
- Hernández Rodríguez, F.: "La posición dominante conjunta en el Derecho comunitario de la competencia", *ADI*, t. XXI, 2000, pp. 91-106.
- Hidalgo Capitán, A.: "El Área de Libre Comercio de las Américas y las relaciones de Estados Unidos con América Latina en la posguerra fría", *Revista de Fomento Social*, Córdoba, vol. 55, n° 218, abril-junio, 2000, p. 189.
- Hill, J.: "Computer-implemented Inventions in Europe", *IP Review, McDermott Will & Emery*, primavera 2005, pp. 14-16.
- Hilf, M.: "The EU, the WTO and the NAFTA. Towards a Common Law of International Trade", *Legal Issues of Economic Integration*, vol. 29, n° 2, 2002, pp. 231-239.
- Ibarra Pardo, M. G.: "El ALCA y el comercio internacional", *Revista Javeriana*, Bogotá, vol. 139, n° 695, junio 2003, pp. 58-66.
- Idris, K.: *Intellectual Property a Power Tool for Economic Growth*, Ginebra, WIPO, 2002, p. 377.
- Iglesias Prada, J. L.: *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de Los Derechos de*

- Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio*, 2 tomos, Madrid, Instituto de Derecho y Ética Industrial, 1997.
- Jackson, J. H.: *The jurisprudence of GATT & the WTO*, Nueva York, Cambridge University press, 2000.
- Jiménez Blanco, P.: “La protección de las denominaciones geográficas en el ámbito comunitario: comentario a la sentencia del TJCE de 7 de mayo de 1997”, *La Ley*, nº 5, 1997, pp. 1740-1743.
- *Las denominaciones de origen en el Derecho del comercio internacional*, Madrid, Eurolex, 1997, 203 p.
 - *El derecho aplicable a la protección internacional de las patentes*, Granada, Comares, 1998, 462 p.
- Junguito Bonnet, R.: “Relaciones entre la Comunidad Económica Europea y el Grupo Andino”, *Integración Latinoamericana*, Buenos Aires, nº 161-162, octubre–noviembre 1990, pp. 33-37.
- Kaplinsky, R.: *Los derechos de propiedad industrial e intelectual en la ronda de Uruguay y más allá de ella: implicaciones en la política de los países en desarrollo*, Lima, Junta del Acuerdo de Cartagena, 1988, 90 p.
- Keeling, D. T.: “La propiedad industrial e intelectual en el Derecho comunitario”, *RIE*, vol. 19, 1992, pp. 71 y ss.
- Khoudour-Casteras, D.: “¿Una moneda única para América Latina?”, *Pretextos*, Bogotá, nº 11, 1999, p. 144.
- Kihwelo, P.F.: “Indigenous Knowledge: What is it? How and Why do We Protect it?. The Case of Tanzania”, *The Journal of World Intellectual Property*, vol. 8, nº 3, mayo 2005, pp. 345-360.
- Korah, V.: *An introductory Guide to EC Competition Law and Practice*, 8.^a ed., Oxford, Hart Publishing, 2004, 460 p.
- Kryczka, K.: “Ready to Join the EU Information Society? Implementation of E-commerce Directive 2000/31/EC in the EU Acceding Countries - the Example of Poland”, *International Journal of Law and Information Technology*, vol. 12, nº 1, 2004, pp. 55-73.
- Kuilwijk, K. J.: “Parallel Imports and WTO Law: Some Thoughts after Silhouette”, *ECLR*, 1999, pp. 292-298.
- Lal Das, B.: *La OMC y el sistema multilateral de comercio. Pasado, presente y futuro* (traducción de M. L. Mazza), Barcelona, Icaria, 2004, 247 p.
- Lema Devesa, C.: “La CEE armoniza la regulación de la publicidad engañosa”, *ADI*, t. XX, 1984, pp. 537-540.

- "La mención de la marca ajena en la publicidad", *La Ley*, nº 4, 1993, pp. 917-925.
 - "El Convenio de Munich ante la protección de las nuevas tecnologías", *Actualidad civil*, nº 3, 1993, pp. 605-619.
 - "La transposición al Derecho Español de la Directiva CEE sobre actividades de radiodifusión televisiva", *ADI*, t. XVI, 1994, pp. 871-878.
 - "Las medidas provisionales en el Acuerdo sobre los ADPIC", *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de Los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (J.L. Iglesias Prada, J. L. coord.), t. II, Madrid, Instituto de Derecho y Ética Industrial, 1997, pp. 13-26.
 - "Las patentes sobre biotecnología en el Derecho español y en el Derecho comunitario europeo", *ADI*, t. XX, 1999, pp. 219-236.
 - "Las nuevas perspectivas de notoriedad y renombre de la marca", *Estudios de derecho judicial*, nº 49, 2003, pp. 281-304.
- Lima Assafin, J. M.: "El Protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual en el Mercado Común del Sur", *ADI*, t. XVI, 1994, pp. 1005-1014.
- Lobato García-Miján, M.: "El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas", *Anuario de Derecho civil*, vol. 44, nº 2, 1991, pp. 553-610.
- "Los derechos nacionales y el Derecho comunitario europeo de propiedad industrial ante el Acuerdo ADPIC (competencia legislativa vs. principio de libre circulación de mercancías)", *La Organización Mundial del Comercio y el Regionalismo Europeo*, Madrid, Dykinson, 2001, pp. 209-238.
 - "La utilización de marcas ajenas en la publicidad comparativa", *Progresos nacionales y comunitarios en la efectiva protección de los derechos de propiedad industrial e intelectual*, AIPPI Grupo Español, nº 36, 2004, pp. 183 y ss.
- López Montaña, C.: *Propiedad intelectual ¿conflicto de derechos?*
<http://www.portafolio.com.co.html>
- Lotschwar, B.: "El Área de Libre Comercio de las Américas: origen, objetivos y situación", *Contribuciones*, Buenos Aires, vol. 18, nº 72, octubre-diciembre 2001, pp. 25-40.
- Macario, C.: "Pros y Contrás del ALCA", *Notas de la CEPAL*, nº 17, julio 2001, pp. 4-6.

- Madawela, Y.: "Famous Marks Protected from Dilution Even Absent Likelihood of Confusion", *World Intellectual Property Report*, Londres, vol. 17, nº 2, febrero 2003, pp. 6-8.
- Malamud Rikles, C. D.: "La salida venezolana de la Comunidad Andina de Naciones y sus repercusiones sobre la integración regional", *Análisis del Real Instituto Elcano (ARI)*, nº 54, 2006, p. 8.
- Mangas Martín, A.: "Unión Europea y Mercosur: perspectivas jurídico-institucional y política", *Anuario Argentino de Derecho internacional (AADI)*, 1996-1997, pp. 79 y ss.
- Manuel Palomino, J. M.: "El Dictamen 1/94 del TJCE sobre el reparto de competencias entre la comunidad y sus Estados miembros en la conclusión del acuerdo OMC, especial referencia al acuerdo sobre los ADPIC", *Los derechos de propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. El Acuerdo sobre los Aspectos de Los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (J.L. Iglesias Prada, J. L. coord.), t. I, Madrid, Instituto de Derecho y Ética Industrial, 1997, pp. 83-116.
- Marco Molina, J. "La armonización sobre la propiedad intelectual en las Directivas comunitarias", *Derecho privado europeo* (S. Cámara Lapuente, coord.), Madrid, Colex, 2003, pp. 1009-1062.
- Markowski, A.: "Patentabilidad de invenciones de "segundo uso" en la Comunidad Andina en el caso Viagra", *ADI*, t. XXIII, 2002, p. 363-380.
- Maroño Gargallo, M.: "Requisitos y prohibiciones en el acceso al registro comunitario de Denominaciones de Origen y de Indicaciones Geográficas protegidas: el caso "Feta". Comentario a la sentencia del TJCE de 16 de marzo de 1999", *ADI*, t. XX, 1999, pp. 645-664.
- "La denominación Rioja ante el TJCE. Comentario a la sentencia del TJCE de 16 de mayo de 2000, as. C-388/1995", *ADI*, t. XXI, 2000, pp. 489-512.
- Martínez-Lage, S.: "La contribución de la jurisprudencia a la realización de la libre circulación de mercancías: la eliminación de las medidas de efecto equivalente a las restricciones cuantitativas", *El Derecho comunitario europeo y su aplicación judicial* (G. C. Rodríguez Iglesias y D. J. Liñán Noguerras, coord.), Madrid, Civitas, 1993, pp. 712-770.
- Martínez Medrano, G. y Soucassee, G.: "Armonización de la propiedad industrial en el MERCOSUR", *ADI*, t. XXI, 2000, pp. 119-146.
- Martínez, S. y Álvarez, A.: "Significados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para México", *ICE*, nº 795, 2001, pp. 55-70.

- Mascareñas, C.: *Nueva Enciclopedia Jurídica*, t. III, Barcelona, Francisco Seix, 1951, p. 137.
- Massaguer, J.: *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Barcelona, Librería Bosh, 1989, 242 p.
- "La protección de los sistemas de distribución selectiva ante las ventas grises", *Estudios sobre Derecho Industrial. Homenaje a H. Baylos Colección de trabajos sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia*, Barcelona, AIPPI Grupo Español, 1992, pp. 449-472.
 - "La responsabilidad de los prestadores de servicios en línea por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en el ámbito digital. El Tratado de la OMPI Sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)", *Pe. I.: Revista de la Propiedad Intelectual*, nº 13, enero-abril 2003, pp. 11-48.
 - "El remarcado de productos", *Pe. I.: Revista de la Propiedad Intelectual*, nº 14, mayo-agosto 2003, pp. 93-114.
- Mattera, A.: *El Mercado único europeo: sus reglas y funcionamiento*, Madrid, Civitas, 1991, p. 265.
- McGrady, B.: "TRIPS and Trademarks: the Case of Tobacco", *World Trade Review*, Cambridge University press, vol. 3, nº 1, marzo 2004, pp. 53-82.
- Metke Méndez, R.: *Lecciones de Propiedad Industrial (II)*, Bogotá, Baker & Mackenzie, 2002, p. 22.
- Menéndez, A.: *La competencia desleal*, Madrid, Civitas, 1998, pp. 65 y ss.
- Miguel Asensio de, P. A.: *Contratos internacionales sobre propiedad industrial*, Madrid, Civitas, 1995, 367 p.
- "Integración europea y Derecho internacional privado", *Revista de Derecho comunitario europeo*, nº 2, 1997, pp. 413-446.
 - "Derechos humanos, diversidad cultural y Derecho internacional privado", *Revista de Derecho privado*, nº 82, julio-agosto 1998, pp. 541-558.
 - "El Derecho internacional privado ante la globalización", *Anuario español de derecho internacional privado*, nº 1, 2001, pp. 38-88.
 - *Derecho privado de Internet*, 3ª ed., Madrid, Civitas, 2002, 643 p.
 - *Derecho del comercio electrónico*, México, Porrúa, 2006, pp. 271 y ss.
- Ministerio de Comercio Exterior (Colombia): "Acuerdos comerciales Internacionales", *Proexport*, Bogotá, 1996, pp. 3-16.
- Misas, G.: "Comentarios a la ponencia: propiedad intelectual y patentes", *Revista nacional de agricultura*, Bogotá, nº 897, diciembre 1991, pp. 204-206.

- Mollet, M.: "La regulación del comercio internacional: del GATT a la OMC", *Colección de estudios económicos*, Barcelona, nº 24, 2001, p. 231.
- Montaña Mora, M.: "La OMC y el Derecho de la competencia: ¿Hacia un Derecho de la competencia mundial?", *Gaceta jurídica de la Unión Europea y de la competencia*, EINSA, nº 200, abril-mayo, 1999, pp. 67-80.
- "Posibles modelos para la regulación de la competencia en la OMC", *La Organización Mundial del Comercio y el Regionalismo Europeo*, Madrid, Dykinson, 2001, pp. 363-391.
- Monteagudo Monedero, M.: *La protección de la marca renombrada*, Madrid, Civitas, 1995, pp. 109 y ss.
- Montoya Jaramillo, R. I.: *Normatividad subregional andina sobre marcas de productos y servicios*, Medellín, Tesis - UPB, 1999, 199 p.
- Morenilla Allard, P.: *La protección jurisdiccional de la marca comunitaria*, Madrid, Colex, 1999, 300 p.
- Noda, M.: "Battles Over Geographic Indications Continue", *Global Intellectual Property Asset management Report*, World Trade Executive, Inc., Concord, vol. 7, nº 5, mayo 2005, pp. 13-15.
- Novak Talavera, F.: *Derecho comunitario andino*, Perú, Pontifica Universidad Católica del Perú, 2003, p. 71.
- OMPI: "Implicaciones del Acuerdo sobre los ADPIC en los tratados administrados por la OMPI", *Revista de Derecho privado*, Bogotá, nº 19, junio 1997, pp. 207-270.
- *Estudio sobre la importancia económica de las industrias y actividades protegidas por el derecho de autor y los derechos conexos en los países de MERCOSUR y Chile/UNICAMP*, OMPI, Ginebra, 2002.
- OMPI, IMPI e INDAUTOR: *Reunión regional de directores de propiedad industrial de oficinas de derecho de autor de América Latina*, Guadalajara, marzo de 2004.
- OMPI, INPI y Dirección Nacional de Derechos de Autor del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de Argentina, "Situación actual de la propiedad intelectual en Argentina", *Reunión regional de directores de propiedad industrial de oficinas de derecho de autor de América Latina*, Buenos Aires, mayo de 2006.
- Ortiz-Arce De La Fuente, A. y García López, J.: *Legislación comercial internacional*, Madrid, Tecnos, 1997, 603 p.

- Ortuño Baeza, M. T. y Doral Álvarez, A.: *Derecho de la propiedad intelectual e industrial y Derecho de la competencia: normativa interna, comunitaria e internacional*, Madrid, McGraw-Hill, 1998, pp. 83 y ss.
- Otamendi, J.: *Derecho de Marcas*, Buenos Aires, Lexis Nexis, 2002, p. 230.
- Otero García-Castrillón, C.: *Patentes y comercio internacional: La empresa española y la disciplina de la Unión Europea y de la Organización Mundial del Comercio*, Madrid, Dickinson, 1997, 478 p.
- "El alcance extraterritorial del Derecho de la competencia y su utilización como medida comercial. Perspectivas estadounidense, comunitaria y española", *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la competencia*, nº 212, marzo-abril 2001, p. 34-56.
 - "Importaciones paralelas, reimportaciones y agotamiento internacional del derecho de patente, con especial referencia a las patentes paralelas", *Revista española de Derecho mercantil*, nº 242, 2001, pp. 2009-2036.
 - "Importaciones paralelas de productos farmacéuticos y Derecho de la competencia. Comentarios a la sentencia del tribunal de Justicia de Primera Instancia de 26 de octubre de 2000 (as. T-41/96, Bayer AG y European Federation of Pharmaceutical Industries'Associations c. Comisión de las Comunidades Europeas y Bundesverband der Arzneimittel-Importeure e. V)", *Noticias de la Unión Europea*, nº 201, año XVII, octubre 2001, pp. 99-109.
 - "An Approach to the WTO Ministerial Declaration on TRIPS and Public Health", *Journal of International Economic Law*, vol. 5, nº 1, 2002, pp. 212-219.
 - *El comercio internacional de medicamentos*, Madrid, Dickinson, 2006, 295 p.
- Otero Lastres, J. M.: "La protección de los consumidores contra la publicidad ilícita", *ADI*, t. IV, 1977, pp. 113-128.
- *El modelo industrial*, Madrid, Montecorvo, 1977, pp. 110 y ss.
 - "En torno a un concepto legal de marca", *ADI*, t. VI, 1979, pp. 13-28.
 - "La inclusión del derecho de autor en el moderno Derecho mercantil", *ADI*, t. VIII, 1982, pp. 43-56.
 - "La publicidad comparativa: ¿licitud o ilicitud?", *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez* (J. L. Iglesias Prada, coord.), vol. I, Madrid, Civitas, 1996, pp. 935-952.
 - "En torno a la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos", *ADI*, t. XIX, 1998, pp. 21-50.
 - "Lindes entre marcas y diseños", *XXI Jornadas de estudio sobre propiedad industrial e intelectual*, AIPPI Grupo Español, nº 38, febrero 2006, pp. 119-146.

- Pacón, A. M.: "Implicaciones de TRIPs en el derecho de marcas", *Derecho de marcas* 3 (C. M. Correa, dir.), Buenos Aires, Ciudad Argentina, 1999, pp. 177-212.
- "Desarrollos recientes en propiedad intelectual. Los tratados de libre comercio con los países en desarrollo", *ADI*, t. XXV, 2004-2005, pp. 257-287.
- Pachón, M.: *Propiedad industrial y Derecho comunitario andino*, Bogotá, Ediciones Legales, 1990, pp. 20-41.
- Pachón, M. y Sánchez Avila, Z.: *El régimen andino de la propiedad industrial: Decisiones 344 y 345 del Acuerdo de Cartagena*, Bogotá, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1995.
- Palao Moreno, G.: "Los aspectos de Derecho internacional privado relativos a los dibujos y modelos comunitarios", *El diseño comunitario* (G. Palao Moreno y M. E. Clemente Meoro, coord.), Valencia, Tirant lo Blanch, 2003, pp. 51-72.
- "La protección internacional de los dibujos y modelos comunitarios", *Pe. I.: Revista de la Propiedad Intelectual*, n° 10, enero-abril 2002, pp. 65-95.
- Palazzi, P.: "Comercio electrónico y MERCOSUR", *REDI*, n° 5, diciembre 1998.
- Parga, C.: "Intellectual property Rights", *Toward Free Trade in the Americas* (J. M. Salazar-Xirinachs y M. Robert, editores), Washington, D.C., Brookings Institution Press, 2000, pp. 207-229.
- Park, S.: "Regionalism, Open Regionalism and Article XXIV GATT: Conflicts and Harmony", *Regional and Global Regulation of International Trade*, Oxford, Hart Publishing, 2002, pp. 263-283.
- Peers, S.: "Fundamental Right or Political Whim? WTO and the European Court of Justice", *The EU and the WTO. Legal and Constitutional Issues* (G. De Búrca y J. Scott, editores), Portland, Hart Publishing, 2001, pp. 111-130.
- Pérez-Bustamante Ilander, G.: "Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas en la Unión Europea su libre circulación y consideración de signos distintivos de calidad", *Economía aragonesa*, n° 8, 1999, pp. 104-126.
- Pérez Miranda, R.: "La marca notoria y la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina", *Temas de Derecho Industrial y de la competencia* 5. *Propiedad intelectual en Iberoamérica* (C. M. Correa, dir.), Buenos Aires, Ciudad Argentina, 2001, pp. 61-107.
- Pérez Ureña, A.: "La experiencia europea en materia de propiedad industrial", *MERCOSUR y la Unión Europea: dos modelos de integración económica* (L. A. Velasco San Pedro, coord.), Valladolid, Lex Nova, 1998, pp. 307-316.

- Perotti, A.: *Algunas consideraciones sobre la interpretación prejudicial obligatoria en el Derecho andino*, Buenos Aires, pp. 1-30.
<http://www.comunidadandina.org/bda/docs/can-int-0010.pdf>
- Perry Rubio, S.: "Estrategias de negociación internacional de la propiedad intelectual: el caso de la protección varietal", *Revista nacional de agricultura*, Bogotá, n° 897, diciembre 1991, pp. 208-212.
- Picciotto, S.: "Defending Public Interest in TRIPS and WTO", *Global Intellectual Property Rights: Knowledge, Access and Development* (P. Drahos y R. Mayne, editores), Nueva York, Palgrave Macmillan, 2002, pp. 224-243.
- Picker, C. B.: "Regional Trade Agreements v. The WTO: a Proposal for Reform of Article XXIV to Counter this Institutional Threat", *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, vol. 26, n° 2, verano 2005, pp. 267-319.
- Pimienta Corbacho, M. S.: "El régimen de propiedad industrial Colombia Venezuela", *Apertura económica*, Bogotá, n° 60, pp. 48-53.
- Primo Braga, C.: "Trade-related Intellectual Property Issues: the Uruguay Round Agreement and its Economic Implications", *The Uruguay Round and the Developing Countries* (W. Martin y L. A. Winters, editores), Nueva York, Cambridge University Press, 1996, p. 352.
- Quintana Carlo, I.: "El Reglamento CE número 2100/1994 relativo a la protección de las obtenciones vegetales", *ADI*, t. XVI, 1994-1995, pp. 81-108.
- Quintáns Eiras, M. R.: "Las sociedades de gestión de derechos de autor en la Unión Europea", *ADI*, t. XXV, 2004-2005, pp. 465-475.
- Rajapatirana, S.: "Colombia y el grupo Andino: alternativas y desafíos", *Coyuntura económica*, Bogotá, vol. 30, n° 1, marzo 2000, pp. 83-106.
- Ramírez Gómez, J. F.: "Marcas y patentes: la Convención con Francia de 1901 sobre propiedad industrial", *Doctrinas Jurídicas*, Bogotá, vol. 9, n° 51, mayo-junio 2002, pp. 227-248.
- Rangel Ortiz, H.: "Aspectos de Propiedad Industrial Relativos al Proyecto para un Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA): el caso de las marcas", *Estudios sobre propiedad industrial e intelectual y derecho de la competencia, Homenaje a A. Bercovitz.*, Barcelona, AIPPI Grupo Español, 2005, pp. 873-894.
- "Las indicaciones geográficas en ADPIC, NAFTA y otros instrumentos internacionales de reciente adopción en las Américas", *ADI*, t. XVIII, 1997, pp. 73-110.

- Reich, A.: "The WTO as a Law-Harmonizing Institution", *University of Pennsylvania Journal of International Economic Law*, vol. 25, n° 1, primavera 2004, pp. 321-382.
- Reinbothe, J. y Howard, A.: "The State of Play in the Negotiations on Trips", *EIPR*, n° 5, 1991, pp. 157 y ss.
- Remiro Brotons, A.: "Multilateralismo y regionalismo en el comercio internacional: algo más que comercio. El caso de América Latina", *La Organización Mundial del Comercio y el Regionalismo Europeo*, Madrid, Dykinson, 2001, pp. 19-41.
- Rengifo García, E.: "Proyecto contra la falsificación de productos y la usurpación de marcas", *Revista ANDI*, Medellín, n° 156, enero-febrero, 1999, pp. 50-54.
- Rosas Rodríguez, R.: "Las marcas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte", *Boletín mexicano de Derecho comparado*, n° 107, 2003, pp. 641-682.
- Ruesga, S. M. y Da Silva Bichara, J.: *Modelos de desarrollo económico en América Latina: Desequilibrio externo y concentración de riqueza*, Madrid, Marcial Pons, 2005, 174 p.
- Sachica, L. C.: *Derecho Comunitario Andino*, Bogotá, Temis, 1990, p. 30.
- Salazar-Xirinachs, J. M.; Steinfatt, K. y Wetter, T.: "Customs Unions", *Toward free trade in the Americas* (J. M. Salazar-Xirinachs y M. Robert, editores), Washington, D.C., Brookings Institution Press, 2000, pp. 45-86.
- Salgado Peñaherrera, G.: *El grupo andino de hoy: eslabón hacia la integración de Sudamérica*, Quito, Corporación editora nacional - Universidad Andina Simón Bolívar, 1998, 142 p.
- Salis, E.: "El protocolo de marcas del Mercosur y el sistema de marcas argentino", *Temas de Derecho industrial y de la competencia*, n° 3, 1999, pp. 213-240.
- Salvador, R.: "El derecho de la competencia como instrumento para facilitar la comercialización de los medicamentos genéricos", *Gaceta Jurídica de la Unión Europea de y la Competencia*, *EINSA*, n° 232, julio-agosto 2004, pp. 85-91.
- Sánchez Felipe, J. M.: "La eliminación de las barreras arancelarias y el arancel aduanero común", *MERCOSUR y la Unión Europea: dos modelos de integración económica* (L. A. Velasco San Pedro, coord.), Valladolid, Lex Nova, 1998, pp. 347-368.
- Sánchez Lorenzo, S.: *Derecho privado europeo*, Granada, Comares, 2002, pp. 18, 102-109.
- Sancho Villa, D.: "Disposiciones generales y principios básicos del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el

- Comercio", *Pe. I.: Revista de la Propiedad Intelectual*, nº 5, mayo-agosto 2000, pp. 65-88.
- Saxby, S.: "EU Gets Tough on Intellectual Property Piracy", *Computer Law & Security Report*, vol. 20, Iss. 3, mayo - junio, 2004, p. 163.
- Schiff, M. y Wang, J.: "Nafta, Technology Diffusion and Productivity in México", *Latin American Journal of Economics*, nº 121, 2003, pp. 469-476.
- Sequeiros, J. L.: "La solución de controversias en el marco del NAFTA", *BFD: Boletín de la Facultad de Derecho de la UNED*, nº 4, 1993, pp. 261-292.
- SELA: *La integración y sus instituciones en América Latina y el Caribe*, SP/D, nº 1-05, febrero, 2005.
- Sotillo Lorenzo, J. A.: "La política exterior española y la primera Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe", *Iberoamérica ante los procesos de integración. XVII jornadas*, 1999, Madrid, 2000, p. 104.
- Stewart, S.: *International Copyright and Neighbouring Rights*, London, Butterworths, 1993, 740 p.
- Stoffel Vallotton, N.: "La delimitación de la noción de exacciones de efecto equivalente a los derechos de aduana en el Tratado CEE", *RIE*, vol. 14, nº 1, 1987, pp. 57-94.
- "Algunas consideraciones sobre la noción de Unión aduanera en el Tratado de la Comunidad Europea", *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid*, nº 84, 1994-1995, pp. 415-445.
 - *La prohibición de restricciones a la libre circulación de mercancías en la Comunidad Europea*, Madrid, Dykinson, 2000, 928 p.
- Suárez Robledano, J. M.: "Apuntes de jurisprudencia de propiedad industrial española y comunitaria", *Economía industrial*, nº 323, 1998, pp. 93-120.
- Subramanian, A. y Watal, J.: "Can TRIPs Serve as an Enforcement Device for Developing Countries in the WTO?", *Journal of International Economic Law*, vol. 3, nº 3, septiembre 2000, pp. 403-416.
- Sundara Rajan, M. T.: "Moral Rights in Information Technology: A new Kind of 'Personal Right'?", *International Journal of Law and Information Technology*, vol. 12, nº 1, 2004, pp. 32-54.
- Svantesson, D. J.: "The Characteristics Making Internet Communication Challenge Traditional Models of Regulation – What Every International Jurist Should Know the Internet", *International Journal of Law and Information Technology*, vol. 13, nº 1, primavera 2005, pp. 39-69.

- Tabaré Vera, R. T.: "Los procesos de integración en América Latina: El caso del MERCOSUR", *ICE*, n° 790, 2001, pp. 107-118.
- Thumm, N.: *Intellectual property Rights, National Systems and Harmonization in Europe*, Nueva York, Physica-Verlag, 2000, 186 p.
- Tovias, A.: "Bloques regionales internacionales: ¿agrupaciones económicas o superpotencias políticas?", *Revista de economía mundial*, n° 4, 2001, pp. 99-121.
- Uribe Restrepo, F.: "El derecho de integración en el grupo andino", Quito, Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, 1990, p. 51.
- Ubertazzi, L. C.: "Para una introducción al Derecho europeo de la propiedad intelectual", *ADI*, t. XXV, 2004-2005, pp. 305-321.
- Valls Pereira, L.: "MERCOSUR y ALCA: Principales temas de debate", *Contribuciones*, n° 4, 2001, pp. 69-87.
- Varea Sanz, M.: *El modelo de utilidad: régimen jurídico*, Pamplona, Aranzadi, 1996, pp. 99 y ss.
- Vela Orbegozo, B.: "La integración regional como un factor de desarrollo nacional", *OPERA*, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, octubre 2003, pp. 290-305.
- Velasco San Pedro, L. A.: "La defensa de la competencia en la Unión Europea y en el MERCOSUR", *MERCOSUR y la Unión Europea: dos modelos de integración económica* (L. A. Velasco San Pedro, coord.), Valladolid, Lex Nova, 1998, pp. 171-192.
- Velásquez Restrepo, C. A.: *Instituciones de Derecho comercial*, Bogotá, Dike, 1998, p. 221.
- Verma, S. K.: "TRIPs and Plant Variety Protection in Developing Countries", *EIPR*, n° 6, 1995, pp. 281-289.
- Vervaele, J. A.: "MERCOSUR and Regional Integration in South America", *International and Comparative Law Quarterly*, n° 2, 2005, pp. 387-410.
- Vidal Martínez, P.: "Novedades jurisprudenciales del TJCE en materia de agotamiento del derecho de marca", *Revista general de derecho*, n° 666, 2000, pp. 2377-2386.
- Vignoli, G.: "El derecho de autor y los derechos conexos en el MERCOSUR", *110 años de protección internacional del derecho de autor Berna 1886-Ginebra 1996: III Congreso Iberoamericano sobre derecho de autor y derechos conexos*, 1997, pp. 597-606.

- Villamarín, J. J.: *El régimen del modelo de utilidad en la Comunidad Andina de Naciones. La Decisión 486*. <http://www.comunidadandina.org/bda/docs/can-int-0025.pdf>.
- Villarejo, A. M.: "El ejercicio de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito de las nuevas tecnologías", *Colección de propiedad intelectual*, Madrid, Reus, 1999, pp. 131-178.
- Vitthaus, M.: "Las patentes de segundo uso", *ADI*, t. XXIV, 2003, pp. 385-398.
- Vitthaus, M. y Goupil, M.: "El derecho de propiedad industrial comunitario en el MERCOSUR: los primeros pasos", *Revista del Derecho privado y comunitario*, n° 10, enero 1996, pp. 437 y ss.
- Vivas-Eugui, D.: "Regional and Bilateral Agreements and a TRIPS –Plus World: the Free Trade Area of the Americas (FTAA)", *TRIPS Issues Papers*, n° 1, Ginebra, United Nations Office, 2003, p. 4.
- Volkanssek, M.: "Court and Regional Integration", *Regional and Global Regulation of International Trade*, Oxford, 2002, pp. 165 y ss.
- Von Lewinski, S.: "National Treatment, Reciprocity and Retorsion - the Case of Public Lending Right. GATT or WIPO? New Ways in the International Protection of Intellectual Property", *IIC-Studies*, vol. 11, 1989, pp. 43-51.
- Watal, J.: *Intellectual Property in the WTO and Developing Countries*, Boston, Kluwer Law International, 2001, 512 p.
- Winters, A.: "Experiencias y lecciones de la integración europea", *Integración económica en perspectiva*, Bogotá, 1996, p. 35.
- WIPO: "Trademarks Past and Present", *WIPO Magazine*, Ginebra, n° 2, marzo-abril 2005, pp. 8-9.
- WIPO: "A Common Patent Processing Manual for the Andean Region", *WIPO Magazine*, Ginebra, n° 2, marzo-abril 2005, p. 22.
- Zuccherino, D.: *Patentes de Invención*, Buenos Aires, Ad Hoc, 1998, pp. 66-73.

RESOLUCIONES JUDICIALES

I. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

STJCE de 30 de junio de 1966, as. 56/65

STJCE de 13 de julio de 1966, as. 56/64 y 58/64

STJCE de 9 de julio de 1969, as. 5/69

STJCE de 31 de marzo de 1971, as. 22/70

STJCE de 30 de abril de 1974, as. 155/73

STJCE de 11 de julio de 1974, as. 8/74

STJCE de 31 de octubre de 1974, as. 16/74

STJCE del 20 de mayo de 1976, as. 111/75

STJCE de 23 de mayo de 1978, as. 102/77

STJCE de 12 de julio de 1979, as. 32/78, 36/78 a 82/78

STJCE de 18 de marzo de 1980, as. 62/79

STJCE de 16 de diciembre de 1980, as. 27/80

STJCE de 22 de enero de 1981 as. 58/80

STJCE de 14 de julio de 1981, as. 187/80

STJCE de 29 de septiembre de 1982, as. 26/81

STJCE de 17 de marzo de 1983, as. 94/82

STJCE de 7 de junio de 1983, as. 100/80 a 103/80

STJCE de 25 de octubre de 1983, as. 107/82

STJCE de 10 de enero de 1985, as. 229/83

STJCE de 23 de mayo de 1985, as. 29/84

STJCE de 9 de julio de 1985 as. 19/84

STJCE de 11 de julio de 1985, ass. 60/84 y 61/84

STJCE de 17 de septiembre de 1985, as. 25/84 y 26/84

STJCE de 24 de junio de 1986, as. 53/85

STJCE de 8 de julio de 1987, as. 247/85

STJCE de 30 de septiembre de 1987, as. 12/86

STJCE de 17 de mayo de 1988, as. 157/86

STJCE de 30 de junio de 1988, as. 35/87

STJCE de 27 de septiembre de 1988, as. 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 y 125/85 a 129/85

STJCE de 13 de julio de 1989, as. 395/87
STJCE de 11 de enero de 1990, as. C-277/87
STJCE de 8 de febrero de 1990, as. C-279/87
STJCE de 17 de octubre de 1990, as. C-10/89
STJCE de 13 de noviembre de 1990, as. C-106/89
STJCE de 13 de diciembre de 1990 as. 238/89
STJCE de 7 de mayo de 1991, as. C-69/89
STPICE de 17 de diciembre de 1991, as. T-7/89
STJCE de 16 de enero de 1992, as. C-373/90
STPICE de 10 de marzo de 1992, as. T-12/89
STPICE de 18 de septiembre de 1992, as. T-24/90
STJCE de 27 de octubre de 1992, as. C -191/90
STJCE de 24 de noviembre de 1992, as. C-286/90
STJCE de 4 de mayo de 1993, as. C-17/92
STJCE de 20 de octubre de 1993, as. C-92/92 y C-326/92
STJCE de 14 de julio de 1994, as. C-91/92
STJCE de 9 de febrero de 1995, as. C-412/93
STJCE de 6 de abril de 1995, as. C-241/91 P y C-242/91P
STPICE de 6 de abril de 1995, as. T-141/89
STJCE de 29 de junio de 1995, as. C-456/93
STJCE de 19 de octubre de 1995, as. C-19/93 P
STJCE de 24 de octubre de 1995, as. C-70/93
STPICE de 13 de diciembre de 1995, as. T-109/94
STPICE de 11 de julio de 1996, as. T-175/94
STJCE de 11 de julio de 1996, as. C-427/93, C-429/93 y C-436/93
STJCE de 10 de septiembre de 1996, as. C-61/94
STPICE de 16 de octubre de 1996, as. T-336/94
STJCE de 24 de noviembre de 1996, as. C-313/94
STJCE de 23 de enero de 1997, as. C-181/95
STJCE de 25 de junio de 1997, as. C-114/96
STJCE de 9 de julio de 1997, as. C-316/95
STJCE de 10 de julio de 1997, as. C-373/95
STPICE de 11 de julio de 1997, as. T-267/94
STJCE de 17 de julio de 1997, as. C-219/95P
STJCE de 4 de noviembre de 1997, as. C-337/95
STJCE de 11 de noviembre de 1997, as. C-349/95

STPICE de 27 de noviembre de 1997, as. T-224/95
STJCE de 28 de abril de 1998, as. C-200/96
STJCE de 28 de abril de 1998, as. C-306/96
STJCE de 16 de junio de 1998, as. C-53/96
STJCE de 16 de junio de 1998, as. C-162/96
STJCE de 16 de julio de 1998, as. C-355/96
STJCE de 22 de septiembre de 1998, as. C-61/97
STJCE de 26 de noviembre de 1998, as. C-7/97
STJCE de 28 de enero de 1999, as. C-303/97
STJCE de 25 de febrero de 1999, as. C-131/97
STJCE de 16 de marzo de 1999, as. C-289/96, C-293/96 y C-299/96
STJCE de 1 de julio de 1999, as. C-173/98
STJCE de 9 de septiembre de 1999, as. C-217/97
STJCE de 12 de octubre de 1999, as. C-379/97
STJCE de 21 de octubre de 1999, as. C-97/98
STJCE de 23 de noviembre de 1999, as. C-149/96
STPICE de 16 de diciembre de 1999, as. T-198/98
STJCE de 3 de febrero de 2000, as. C-293/98
STJCE de 6 de abril de 2000, as. C-383/98
STJCE de 11 de mayo de 2000, as. C-38/98
STJCE de 16 de mayo de 2000, as. C-388/95
STJCE de 18 de mayo de 2000, as. C-230/98
STJCE de 23 de mayo de 2000, as. C-209/98
STJCE de 4 de julio de 2000, as. C-352/98 P
STPICE de 26 de octubre de 2000, as. T-41/96
STJCE de 28 de noviembre de 2000, as. C-88/99
STJCE de 14 de diciembre de 2000, as. C-300/98 y C-392/98
STJCE de 11 de enero de 2001, as. C-370/99
STPICE de 12 de julio de 2001, as. T-198/95, T-171/96, T-230/97, T-174/98 y T-225/99
STJCE de 13 de septiembre de 2001, as. C-89/99
STJCE de 13 de septiembre de 2001, as. C-169/99
STJCE de 9 de octubre de 2001, as. C-377/98
STJCE de 20 de noviembre de 2001, as. C-414/99 a C-416/99
STJCE de 22 de noviembre de 2001, as. C-301/97
STJCE de 29 de enero de 2002, as. C-162/00

STJCE de 12 de marzo de 2002, as. C-27/00 y C-122/00
STJCE de 19 de marzo de 2002, as. C-13/00
STJCE de 23 de abril de 2002, as. C-443/99
STJCE de 23 de abril de 2002, as. C-143/00
STJCE de 6 de junio de 2002, as. C-360/00
STJCE de 19 de septiembre de 2002, as. C-433/00
STJCE de 21 de noviembre de 2002, as. C-23/01
STJCE de 10 de diciembre de 2002, as. C-491/01
STPICE de 10 de diciembre de 2002, as. T-123/00
STJCE de 12 de diciembre de 2002, as. C-273/00
STJCE de 9 de enero de 2003, as. C-76/00
STJCE de 6 de febrero de 2003, as. C-245/00
STJCE de 6 de marzo de 2003, as. C-478/01
STJCE de 11 de marzo de 2003, as. C-40/01
STJCE de 20 de marzo de 2003, as. C-291/00
STPICE de 3 de abril de 2003, as. T-119/02
STJCE de 8 de abril de 2003, as. C-44/01
STJCE de 8 de abril de 2003, as. C-244/00
STJCE de 6 de mayo de 2003, as. C-104/01
STJCE de 15 de mayo de 2003, as. C-419/01
STJCE de 20 de mayo de 2003, as. C-469/00
STJCE de 11 de septiembre de 2003, as. C-13/01
STJCE de 18 de septiembre de 2003, as. C-338/00
STJCE de 30 de septiembre de 2003, as. C-93/02
STJCE de 30 de septiembre de 2003, as. C-140/02
STJCE de 16 de octubre de 2003, as. C-433/02
STPICE de 21 de octubre de 2003, as. T-368/00
STJCE de 23 de octubre de 2003, as. C-115/02
STJCE de 27 de noviembre de 2003, as. C-283/01
STPICE de 3 de diciembre de 2003, as. T-208/01
STPICE de 11 de diciembre de 2003, as. T-59/99
STJCE de 11 de diciembre de 2003, as. C-127/00
STPICE de 16 de diciembre de 2003, as. T-5/00 y T-6/00
STJCE de 6 de enero de 2004, as. C-2/01P y C-3/01P
STJCE de 7 de enero de 2004, as. C-58/02
STJCE de 13 de enero de 2004, as. T-67/01

STPICE de 10 de febrero de 2004, as. T-64/01 y T-65/01
 STJCE de 24 de junio de 2004, as. C-49/02
 STJCE de 16 de noviembre de 2004, as. C-245/02
 STJCE de 30 de noviembre de 2004, as. C-16/03
 STJCE de 7 de diciembre de 2004, as. C-456/02
 STPICE de 3 de febrero de 2005, as. T-19/01
 STJCE de 21 de abril de 2005, as. C-207/03 y C-252/03.
 STJCE de 12 de mayo 2005, as. C-347/03
 STJCE de 18 de octubre de 2005, as. C-405/03

II. Tribunal de Justicia Andino

STJA de 3 de diciembre de 1987, pr. 1-IP-87.
 STJA de 25 de mayo de 1988, pr. 2-IP-88.
 STJA de 26 de octubre de 1989, pr. 5-IP-89.
 STJA de 30 de octubre de 1989, pr. 6-IP-89.
 STJA de 24 de noviembre de 1989, pr. 7-IP-89.
 STJA de 20 de septiembre de 1990, pr. 3-IP-90.
 STJA de 25 de julio de 1994, pr. 3-IP-94.
 STJA de 9 de diciembre de 1994, pr. 6-IP-94.
 STJA de 17 de marzo de 1995, pr.10-IP-94.
 STJA de 19 de septiembre de 1995, pr. 9-IP-95.
 STJA de 9 de noviembre de 1995, pr. 5-IP-95.
 STJA de 9 de noviembre de 1995, pr. 17-IP-95.
 STJA de 19 de marzo de 1996, pr. 13-IP-95.
 STJA de 23 de noviembre de 1996, pr. 1-AI-96.
 STJA de 20 de junio de 1997, pr. 2-AI-96.
 STJA de 13 de agosto de 1997, pr. 2-AI-96.
 STJA de 29 de agosto de 1997, pr. 7-IP-96.
 STJA de 29 de agosto de 1997, pr. 11-IP-96 .
 STJA de 11 de diciembre de 1997, pr. 1-AI-97.
 STJA de 13 de febrero de 1998, pr. 28-IP-95.
 STJA de 15 de mayo de 1998, pr. 9-IP-98.
 STJA de 20 de mayo de 1998, pr. 12-IP-98.
 STJA de 22 de junio de 1998, pr. 27-IP-97.

STJA de 17 de agosto de 1998, pr. 4-IP-98.
STJA de 8 de diciembre de 1998, pr. 3-AI-97.
STJA de 18 de junio de 1999, pr. 6-IP-99.
STJA de 21 de julio de 1999, pr. 7-AI-98.
STJA de 20 de agosto de 1999, pr. 28-IP-99.
STJA de 27 de octubre de 1999, pr. 3-AI-96.
STJA de 21 de noviembre de 1999, pr. 07-AI-99.
STJA de 31 de mayo de 2000, pr. 33-IP-2000.
STJA de 2 de junio de 2000, pr. 2-AN-98.
STJA de 27 de octubre del 2000, pr. 21-IP-2000.
STJA de 24 de noviembre de 2000, pr. 16-AI-2000.
STJA de 6 de septiembre de 2000, pr. 64-IP-2000.
STJA de 21 de marzo de 2001, pr. 84-IP-2000.
STJA de 27 de marzo de 2001, pr. 109-IP-2000.
STJA de 27 de abril de 2001, pr. 17-IP-2001.
STJA de 6 de julio de 2001, pr. 69-IP-2000.
STJA de 28 de septiembre de 2001, pr. 89-AI-2000.
STJA de 31 de octubre de 2001, pr. 50-IP-2001.
STJA de 22 de enero de 2002, pr. 93-AI-2000.
STJA del primero de febrero de 2002, pr. 14-AN-2001.
STPICE de 27 de febrero de 2002, as. T-79/00.
STJA de 14 de mayo de 2003, pr. 50-AI-2002.
STJA de 27 de agosto de 2003, pr. 52-AI-2002.
STJA de 17 de marzo de 2004, pr. 139-IP-2003.
STJA de 24 de marzo de 2004, pr. 17-IP-2004.
STJA de 31 de marzo de 2004, pr. 13-IP-2004.
STJA de 14 de julio de 2004, pr. 43-IP-2004.
STJA de 14 de julio de 2004, pr. 51-IP-2004.
STJA de 28 de julio de 2004, pr. 75-IP-2004.
STJA de 11 de agosto de 2004, pr. 83-IP-2004.
STJA de 6 de octubre de 2004, pr. 121-IP-2004.
STJA de 27 de octubre de 2004, pr. 132-IP-2004.
STJA de 27 de octubre de 2004, pr. 137-IP-2004.
STJA de 29 de octubre de 2004, pr. 104-IP-2003.
STJA de 10 de noviembre de 1994, pr. 143-IP-2004.
STJA de 17 de noviembre de 2004, pr. 105-IP-2004.

STJA de 25 de noviembre de 2004, pr. 145-IP-2004.

STJA de 1 de diciembre de 2004, pr. 140-IP-2004.

STJA de 13 de enero de 2005, pr. 116-IP-2004.

STJA de 26 de enero de 2005, pr. 144-IP-2004.

STJA de 26 de enero de 2005, pr. 162-IP-2004.

STJA de 2 de febrero de 2005, pr. 157-IP-2004.

STJA de 16 de febrero de 2005, pr. 10-IP-2005.

STJA de 23 de febrero de 2005, pr. 160-IP-2004.

STJA de 9 de marzo de 2005, pr. 6-IP-2005.

STJA de 9 de marzo de 2005, pr. 12-IP-2005.

STJA de 9 de marzo de 2005, pr. 179-IP-2004.

STJA de 25 de mayo de 2005, pr. 24-IP-2005.

MATERIAL DE APOYO

<http://www.europa.eu.int/cj/es/index.htm>
<http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/es/htm>
http://www.dip-badajoz.es/eurolocal/estxt/eu/origenes/trib_jus.htm
http://www.enel.net/gacetajudicial/2000/85/propiedad_intelectual.htm
<http://www.wto.org>
<http://www.ecommerce.wipo.int/primer/section1-es.html>
http://www.mcu.es/Propiedad_Intelectal/06_organiz_0.htm
http://www.owcd.org/subject/e_commerce/summary.htm
http://www.wipo.int/about-ip/es/about_collective_mngt.html
<http://www.ftaa-alca.org>
<http://www.curia.eu.int>
<http://www.comunidadandina.org>
<http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe>
<http://www.tlc.gov.co>
<http://www.mincultura.gov.co>
<http://www.nafta.org>
http://www.ventanalegal.com/revista_ventanalegal/modelo_utilidad.htm
<http://www.americaeconomica.com/zonas/nafta.htm>
<http://www.mercosurconsulting.net/Articles/articlec04.html>
<http://www.guia-mercosur.com>
<http://www.sela.org>
<http://www.mre.gov.py/tribunal/inicio.htm>